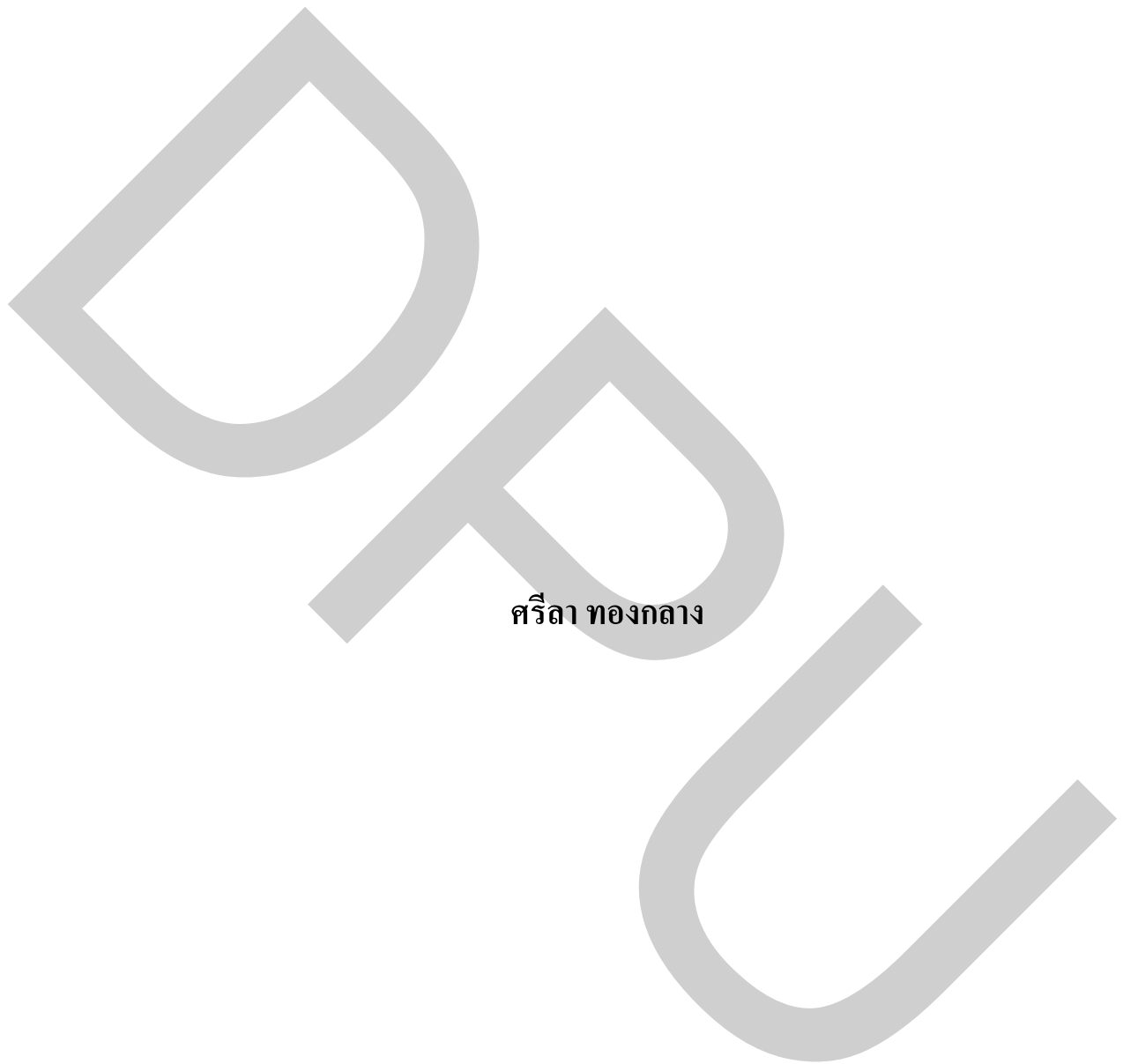


ปัญหาการพิจารณาลักษณะบังคับเฉพาะของเครื่องหมายคำผสม
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ. 2553

**PROBLEM RELATED TO THE DETERMINATION OF
DISTINCTIVENESS OF COMPOSITE WORD MARK
UNDER THAI TRADEMARK ACT. B.E. 2534**



SRILA THONGKLANG

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws**

Department of Law

Graduate School, Dhurakij Pundit University

2010

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ เนื่องด้วยความกรุณาอย่างสูงจากท่านอาจารย์ สัตยะพล สัจจเดชะ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษา รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และท่าน อธิบดีปัจฉิมา ธนสันติ ในการให้คำปรึกษาและรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ โดยเป็นผู้ให้แนวทางในการศึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ วางเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อีกทั้งคอยชี้แนะประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม อันเป็นความรู้และประโยชน์ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่รับเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีไมตรี สุเทพากุล และท่านอธิบดี พงศกร จันทรศัพท์ ที่กรุณาได้รับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์โดยได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้เขียน รวมทั้งครอบครัวของผู้เขียนทุกคนที่คอยให้กำลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดีเสมอมา

ผู้เขียนขอน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดามารดา และครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้เขียน

ศรีรีดา ทองกลาง

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๖
กิตติกรรมประกาศ.....	๗
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	6
1.3 สมมติฐานของการศึกษา.....	6
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	7
1.5 วิธีดำเนินการศึกษา.....	7
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	7
2. ประวัติความเป็นมา ความหมายและสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า.....	8
2.1 ประวัติ ความเป็นมา ความหมายและสาระสำคัญของ เครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียน.....	8
2.1.1 วิชาการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ.....	9
2.1.2 วิชาการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย.....	12
2.2 ลักษณะเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้.....	15
2.2.1 ความหมายของเครื่องหมาย.....	15
2.2.2 ความหมายของเครื่องหมายการค้า.....	15
2.2.3 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้.....	16
2.3 ขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	30
2.4 คำสามัญ (Generic Word)	45
2.5 ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า.....	46

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3. การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า	
คำผสมตามกฎหมายต่างประเทศ.....	53
3.1 กฎหมายเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรป.....	53
3.1.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการ พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	54
3.1.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	54
3.2 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอังกฤษ.....	55
3.2.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	59
3.2.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	61
3.3 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา.....	66
3.3.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	72
3.3.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	81
3.4 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสิงคโปร์.....	86
3.4.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	86
3.4.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	87
3.5 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศมาเลเซีย.....	87
3.5.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	88
3.5.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	88

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.6 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.....	89
3.6.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการ พิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	89
3.6.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	90
3.7 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอินเดีย.....	91
3.7.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	91
3.7.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	92
3.8 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศออสเตรเลีย.....	93
3.8.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	93
3.8.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	93
3.9 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศเดนมาร์ก.....	94
3.9.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	94
3.9.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	95
4. การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมในประเทศไทย.....	97
4.1 ความหมายและประเภทของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า.....	98
4.1.1 ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง.....	100
4.1.2 ลักษณะบ่งเฉพาะ โดยการใช้.....	100
4.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	101
4.2.1 การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	106

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2.2 การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า.....	110
4.2.3 การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของศาล.....	119
4.3 ผลกระทบของความไม่ชัดเจนในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	124
5. วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายการค้า คำผสมในประเทศไทย.....	127
5.1 กรณีคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง.....	129
5.1.1 คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง.....	134
5.1.2 วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาเครื่องหมายคำกรณีสัญญาหรือ ข้อความที่เล็งถึงลักษณะถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า โดยตรงของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า.....	142
5.2 กรณีคำที่ประดิษฐ์ขึ้น.....	145
5.2.1 คำหรือข้อความที่ประดิษฐ์ขึ้น.....	147
5.2.2 วิเคราะห์แนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายคำ กรณีสัญญาของ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า.....	151
5.3 การแสดงเจตนาปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนใด ของเครื่องหมายคำผสมที่นับว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้า.....	155
5.3.1 วิเคราะห์อำนาจของนายทะเบียน กรณีเครื่องหมายการค้า มีส่วนที่เป็นสิ่งสามัญ ในการค้าขายสินค้า.....	156
5.3.2 วิเคราะห์อำนาจของนายทะเบียน กรณีเครื่องหมายการค้า มีส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ.....	156
5.4 กรณีคำผสมที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) หรือคำ ที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล (Fanciful).....	158
5.4.1 เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า หรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) และ เครื่องหมายคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล.....	158

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.4.2 เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark).....	159
5.4.3 เครื่องหมายคำที่พรรณาสินค้า (Descriptive Mark).....	160
5.4.4 เครื่องหมายสามัญ (Generic Mark).....	161
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	172
6.1 บทสรุป.....	172
6.2 ข้อเสนอแนะ.....	174
บรรณานุกรม.....	181
ประวัติผู้เขียน.....	187

ชื่อวิทยานิพนธ์	ปัญหาในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
ชื่อผู้เขียน	ศรिता ทองกลาง
อาจารย์ที่ปรึกษา	สัทยะพล สัจจเดชะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ปัจฉิมา ธนสันติ
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
ปีการศึกษา	2553

บทคัดย่อ

ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า นับเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปัญหาสำคัญที่ควรแก่การวินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมคือจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงใดในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายค่านั้นเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจากลักษณะบ่งเฉพาะเป็นลักษณะที่ถือว่าสำคัญที่สุดในการทำหน้าที่บ่งชี้ความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการต่างรายกันนั่นเอง เครื่องหมายการค้าจึงต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอ หากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ย่อมไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะสินค้าว่าเป็นสินค้าของผู้ผลิตรายใดได้

แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในส่วนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายดังกล่าว นั้น มีปัญหาอันเกิดจากการบัญญัติกฎหมายที่ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งถ้อยคำและความหมายของกฎหมาย ซึ่งทำให้มีการตีความไปในหลายลักษณะ หรือเกิดการตีความกฎหมายไปตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตลอดจนไม่มีหลักหรือแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมที่ชัดเจนและแตกต่างจากแนวทางหรือหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น หลักการที่เรียกว่าการพิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยภาพรวมทั้งคำ จะไม่มีการแยกพิจารณาออกเป็นรายคำเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เรียกว่า Anti – dissection Rule หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายคำในเรื่องคำประดิษฐ์ (Invented Word) หรือคำหรือข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเพียงแค่ว่าเป็นคำที่ชวนให้คิด (Merely Suggestive Word) หลักการพิจารณาคำผสมที่มีลักษณะไม่เป็นที่ไปตามปกติ (Unusual Combination) หรือในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการนำแนวทางในการพิจารณาในเรื่องระดับของลักษณะบ่งเฉพาะ (Spectrum of Distinctiveness) โดยเรียงจากคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมากที่สุดไปจนถึงคำที่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเลยเป็นต้น ปัญหา

ดังกล่าวทำให้เกิดความสับสนในการใช้กฎหมายและมีผลทำให้เกิดความไม่แน่นอนชัดเจนในการพิจารณา ส่งผลทำให้เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสมไม่ได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ชัดเจน และกว้างเกินไปดังกล่าวข้างต้น โดยปล่อยให้เป็นอำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะใช้ดุลพินิจเพียงลำพัง จริงอยู่ว่าการบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนครอบคลุมทุกอย่างนั้นทำได้ยาก อีกทั้งจำเป็นต้องบัญญัติไว้ให้กว้างและยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มองข้ามไม่ได้ สมควรต้องมีการหาทางแก้ไขความไม่ชัดเจนของกฎหมายต่อไป

ดังนั้นวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงได้มุ่งศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแนวทางหรือหลักการพิจารณาตลอดจนศึกษาหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาและการตีความกฎหมายจากหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ และนำมาเสนอแนะเป็นข้อสรุปที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักกฎหมายและแนวทางในการพิจารณาที่เป็นสากลเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะคำผสมของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยรวมด้วย

Thesis Title	Problem related to the determination of distinctiveness of composite word mark under Thai Trademark Act. B.E. 2534
Author	Srila Thongklang
Thesis Advisor	Satyapon Sachdecha
Co-advisor	Pajchima Tanasanti
Department	Law
Academic Year	2010

ABSTRACT

Distinctiveness of mark is a significant element one must consider when it comes to registering trademark. One of the essential problems which we must deliberate when considering distinctiveness of trademark, particularly composite word mark, is that how distinct the word mark has to be in order to be registered. As distinctiveness of trademark is one of the most important characteristics used to distinguish a trader's product under one trademark from another, trademarks must be sufficiently distinctive. If any marks lack the sufficient distinctiveness, such mark cannot fulfill its function in distinguishing a trader's product from another.

The problems regarding the provisions of the Trademark Act B.E. 2534 on distinctiveness of trademarks exist since the provisions, the wordings, and the meanings of the provisions are unclear which lead to various possible interpretations and arbitrary interpretation of the officers responsible for registration of trademark. There is also a lack of clear guidelines and principles on consideration of distinctiveness of composite word mark and uniformity to the international standard on consideration of distinctiveness of composite word mark. For example, the "Anti-dissection Rule" under which a trademark will be considered as a whole without dividing the composite word, principle of "Invented Word," "Suggestive Word," "Unusual Combination," or "Spectrum of Distinctiveness" which is a US legal principle used to organize the level of distinctiveness into order from the word mark that has the highest distinctiveness to non-distinctive word mark. Such problem cause confusion among the law practitioner and resulted in unclear consideration of distinctiveness of word marks. Consequently, the owners of many word marks could not enjoy the protection provided by the law as they rightfully deserve. This problem arises as the law is unclear and too broad and consideration of the mark is left solely to

the Registrar's discretion. Although enacting a clear law covering all aspects but is still broaden and flexible enough to allow the law to be applicable to unforeseeable situations in the future could be difficult, nonetheless, the problem which has been mentioned here cannot be overlooked and thus the law should be made clear.

This thesis will therefore study and compare the guidelines and principles as well as the rules of laws, guidelines, and interpretation of the trademark laws of other countries. Subsequently, suggestions will be given which the writer believes to be beneficial to the development and amendment of the provisions of the Thai trademark law and the guidelines of the Thai agency responsible for registration of trademarks which are still unclear and contrary to the universally accepted guidelines and principles on distinctiveness of composite word mark. The development of the law and guidelines on this regard will certainly benefit all concerned parties involving in registration of composite word mark.

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในโลกแห่งธุรกิจการค้าที่มีการแข่งขันสูงสินค้าต่างๆ ที่ผู้ประกอบการทั้งหลายผลิตออกมาสู่ตลาดแม้จะมีการแยกประเภทและชนิดสินค้าแตกต่างกันชัดเจนก็ตาม แต่เนื่องจากเกิดสถานะของการแข่งขันทางการตลาดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประกอบกับธุรกิจการค้ามีความเสรีมากขึ้น จึงมีผู้ประกอบการหลายรายที่ผลิตสินค้าประเภทและชนิดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันออกสู่ตลาดซึ่งต่างฝ่ายต่างแย่งชิงความเป็นผู้นำและความได้เปรียบทางการตลาดสำหรับสินค้าประเภทหรือชนิดนั้นๆ ดังนั้นผู้ประกอบการต่างๆ จึงได้คิดนำเครื่องหมายการค้ามาใช้กับสินค้าต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่หมายหรือเป็นชื่อสำหรับเรียกขานสินค้านั้น และเพื่อแยกแยะให้สินค้าของผู้ประกอบการรายนั้นๆ ออกจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการรายอื่น¹ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องหมายการค้านั้นโฆษณา เผยแพร่สินค้าของตนได้ด้วย ซึ่งเมื่อใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าได้สักระยะหนึ่งแล้วเครื่องหมายการค้านั้นสามารถบ่งบอก หรือวัดค่าความนิยมในตัวสินค้านั้นได้ เครื่องหมายการค้าใดเมื่อเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงแพร่หลายแล้วสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นก็ได้รับความนิยมไปด้วย ดังนั้นจึงมักจะมีกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าบ้างหรือเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนบ้างจึงมีตามมาเสมอ ด้วยเหตุนี้เครื่องหมายการค้าจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ ก็คือต้องนำเครื่องหมายการค้าไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า²

¹ นิยามคำว่า “เครื่องหมายการค้า” บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่าเครื่องหมายที่ใช้หรือจะให้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น”

² มาตรา 44 ภายใต้งบกับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันมีคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ คดีละเมิดเครื่องหมายการค้า และคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของเจ้าของ หรือผู้ประกอบการ การยื่นขอจดทะเบียน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่ในบรรดาเครื่องหมายเหล่านั้นส่วนหนึ่งได้ถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน โดยผู้เขียนมีประสบการณ์ จากการทำงานและพบปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางหรือ หลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างเป็นสากลและไม่สอดคล้องกับการพิจารณาของศาล

ในปัจจุบันเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ มักประสบปัญหา ในการไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการซึ่งขั้นตอนแรก คำขอจดทะเบียน จะต้องผ่านการพิจารณาก่อนว่าเครื่องหมายดังกล่าวของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่³ ซึ่งลักษณะสำคัญของเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่จะพึงได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนได้นั้น เครื่องหมายดังกล่าวต้องเป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ⁴ ไม่ว่าจะเป็นการบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) หรือบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Secondary Meaning) ก็ตาม สำหรับเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นเครื่องหมายคำผสม (Composite Word Mark) ที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีหลาย พยางค์ หรือคำผสม (Composite Word) ไม่ว่าจะโดยการนำเอาคำสามัญหลายคำมาผสมกัน หรือนำเอา

³ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2)
- (3)

⁴ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543

มาตรา 7 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าานั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือ ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

- (1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดา ชื่อเต็ม ของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดง โดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

- (2) คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรง และไม่เป็นชื่อทาง ภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

- (3)

คำที่มีลักษณะเป็นการกล่าวถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะบางประการของสินค้ามาผสมกันมักจะถูกปฏิเสธ โดยเหตุผลว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ทั้งๆ ที่หากพิจารณาโดยรวมแล้ว เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง โดยเครื่องหมายคำผสมเหล่านี้มักจะถูกระบุไม่รับจดทะเบียนทั้งคำ ซึ่งเครื่องหมายคำผสมดังกล่าวมีทั้งคำในภาษาต่างประเทศและคำในภาษาไทย เช่น คำว่า Laserjet Poppyshot Speedcast Powerpurge TeaCare Mapcode Tatuscheck Netburst MonsterBass Urbanista Bankline Colorblends Aquacomfort Aquarelease Thefaceshop Silertone Treadclimber Commonpoint Trustmark Eyemap Sporter Stockinette Silent drive Bestreat Biofresh ticketmaster Mastercard Avermedia Colorplus Bugaway Coolair Wildwire Ultradent Elementsix และ Aquavalent เป็นต้น และเครื่องหมายคำผสมที่เป็นคำในภาษาไทย เช่น ไฮสควิด สเปรย์คอกซ์ ไบโอการ์ด ซีเคียว ไบเฟรช คลูแอร์ กายภาพ รายวันบันเทิง มาจิกคลีน บ้านสวนธรรมชาติ ฟาร์มพลาส ส้มดำ และ ออร์ลิมินต์ กรีนที เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เครื่องหมายคำผสมที่ถูกระบุไม่รับจดทะเบียนมีคำสั่งให้แสดงเจตนาว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวส่วนใดส่วนหนึ่งหรือบางส่วนในคำผสมนั้น โดยแยกพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้าหรือเป็นคำที่มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ ทั้งที่เมื่อนำคำเหล่านั้นมาผสมกันแล้วต้องถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะแต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลับแยกเป็นรายคำแล้วแปลเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในทางการค้าขายสินค้าดังกล่าว ทำให้เครื่องหมายคำผสมนั้นกลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่บ่งเฉพาะไป เช่น Newmax HutchReal NAPnano Kristalbond Supperfull Cinemania ExtraCote Petoseed Opifashion Ultrio Plus Grande Cosmopolite Jet Femme Micromodal air Neutrogena Wave และ Drumstick เป็นต้น

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่เป็นคำผสมในลักษณะดังกล่าว บางครั้งได้รับการจดทะเบียนแต่บางครั้งกลับถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ซึ่งแนวการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือแนวทางวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือศาล ยังมีความแตกต่างและไม่สอดคล้องกันไปแนวทางเดียวกัน โดยทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่เป็นคำผสมโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันบัญญัติให้นำไปใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการ โดยอนุโลม⁵ ดังนั้นในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงขอก้าวไปเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสม (Composite Word Mark) เท่านั้น โดยผลของการพิจารณาที่มีความแตกต่างไม่เป็นเอกภาพและไม่ชัดเจนดังกล่าวนี้ทำ

⁵ มาตรา 80 “ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการ โดยอนุโลม และให้คำว่า “สินค้า” ในบทบัญญัติดังกล่าวหมายความถึง “บริการ”

ให้ขั้นตอนการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของหรือผู้ประกอบการ ต้องหยุดชะงักลง เกิดความล่าช้าเพราะการพิจารณาในชั้นต้นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยที่เครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนได้ แต่เจ้าของหรือผู้ประกอบการกลับจะต้องไปใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เมื่อไม่เห็นด้วยกับคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งหรือหนังสือแจ้งคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะใช้เวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แต่ละคำขอประมาณหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมักจะมีคำวินิจฉัยเป็นไปในแนวเดียวกันกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และหากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวนั้นเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะต้องนำคดีไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไป

ในกรณีที่จะนำคดีไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ นั้น แต่เดิมยังเป็นปัญหาอยู่ เพราะกรมทรัพย์สินทางปัญญา คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือพนักงานอัยการที่ทำหน้าที่เป็นทนายความแก่ต่างให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า นั้นมักยกข้อต่อสู้ว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าถึงที่สุดแล้ว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 18 วรรค 1 แต่อย่างไรก็ตามปัญหานี้ก็ยุติลงเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาได้มีคำพิพากษาฎีกาที่ 1793/2549 4205/2549 5377/2549 7715/2549 และ 773-776/2550 ไว้โดยวินิจฉัยว่า “หากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ผู้อุทธรณ์ย่อมมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยได้” เมื่อผู้อุทธรณ์หรือผู้จดทะเบียนเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ชอบด้วยกฎหมายคำวินิจฉัยนั้นก็ยังไม่ถึงที่สุดก็มีสิทธิที่จะนำคดีไปฟ้องเพื่อขอให้เพิกถอนเสียได้ ซึ่งศาลในที่นี้หมายถึงศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งศาลดังกล่าวเป็นศาลชำนาญพิเศษ มีเขตอำนาจพิจารณาเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น เนื่องจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาเป็นศาลชั้นต้น คดีที่ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางแล้ว ผลของคำพิพากษสามารถที่จะอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้ ซึ่งก็จะมีศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้พิจารณาและตัดสิน

คดี สรุปแล้วคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามีการพิจารณาเพียงสองศาลเท่านั้นก็คือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญานั้นเอง ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการที่จะต้องนำคดีไปฟ้องศาลดังกล่าวของเจ้าของหรือผู้ขอจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี กว่าทั้งสองศาลข้างต้นจะพิจารณาคดีถึงที่สุด

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ายังมีแนวทางการพิจารณาและวินิจฉัยไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการพิจารณาของศาลหรือไม่เป็นไปตามหลักที่เป็นสากลแล้ว ก็ย่อมจะใช้เวลาในขั้นตอนการจดทะเบียนจนกว่าจะจดทะเบียนได้ก็ใช้เวลาเกือบ 6 ปี ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวยังไม่รวมเวลาตั้งแต่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา จนถึงขั้นตอนการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนมีคำสั่งรับหรือปฏิเสธการจดทะเบียนที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น จะเห็นได้ว่า การสูญเสียเวลาในขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวแล้วนับว่าเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความเชื่อมั่นต่อระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้เกิดความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และไม่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคม

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าคำผสมดังกล่าวข้างต้นถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนนั้น คำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองโดยทั่วไปแล้วกรณีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองก็ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยคำสั่งทางปกครอง และนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครอง แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นกรณีพิพาทกันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคดีพิเศษซึ่งอยู่ในเขตอำนาจการพิจารณาของศาลชำนาญพิเศษ จึงต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางดังกล่าวข้างต้น ซึ่งฝ่ายเจ้าของผู้ประกอบการจะต้องมีภาระในการยื่นฟ้องและนำพยานหลักฐานมาสืบเพื่อพิสูจน์ความมีลักษณะบ่งเฉพาะและยังต้องมีภาระเสียค่าจ้างทนายความเพื่อฟ้องและต่อสู้คดีในศาล และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงการเสียเวลาและเสียโอกาสในการทำธุรกิจด้วย ดังนั้นจึงมีปัญหาดังนี้คือ

1) การใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายคำผสม (Composite Word Mark) เป็นไปโดยปราศจากหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนส่งผลให้คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นสากล

2) การที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าขาดความมั่นใจในการลงทุนสร้างชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า เนื่องจากไม่มีหลักประกันว่าเครื่องหมายการค้าของตนจะได้รับการ

จดทะเบียนหรือไม่ ทำให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจโดยรวม

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาความหมาย ความเป็นมาและสาระสำคัญของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสม (Composite Word Mark)

1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า แนวทางการพิจารณาและการวินิจฉัยลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสมในต่างประเทศ เช่น สำนักงานเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในตลาดภายใน (Office for Harmonization in the Internal Market หรือ OHIM) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหราชอาณาจักร (United Kingdom Intellectual Property Office หรือ UKIPO) สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (United State Patent and Trademark Office หรือ USPTO) สำนักงานเครื่องหมายการค้าประเทศกลุ่มอาเซียน เอเชีย แปซิฟิก เป็นต้น กับแนวทางในการพิจารณาของสำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาและการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและศาลเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสม (Composite Word Mark) ในประเทศไทย

1.2.4 เพื่อศึกษาวิธีการในการกำหนดแนวทางรวินิจฉัยลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า คำผสมเพื่อให้มีการปฏิบัติและการวินิจฉัยที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นสากล และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในทางธุรกิจและสังคมโดยรวม

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสม (Composite Word Mark) ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าของไทยที่มีแนวทางในการพิจารณาโดยแยกเครื่องหมายคำผสมออกเป็นคำๆ หรือแยกออกเป็นแต่ละภาคส่วน แล้วให้ความหมายหรือทำการแปลเพื่อจะเลือกความหมายที่ได้มารวมพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีการนำเอาคำสามัญหรือคำที่มีลักษณะเชิงพรรณนา (Descriptive) มาผสมกันเป็นคำใหม่ไม่ได้รับการจดทะเบียน แม้ลักษณะของการผสมคำนั้นเป็นไปในลักษณะโดยอำเภอใจ หรือโดยจินตนาการ (Arbitrary) หรือคำที่ไม่มีมีความหมายหรือคำแปล (Fanciful) หรือในลักษณะของการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) ก็ตาม ซึ่งทำให้การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นหลักการหรือมาตรฐานที่เป็นสากล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกำหนดคู่มือ (Guideline) หรือแนวทางในการ

ปฏิบัติงานในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางในการพิจารณาที่เป็นหลักสากล

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาแนวทางการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เฉพาะที่เป็นคำผสม (Composite Word Mark) ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและศาลไทย อุปสรรคในการยื่นขอจดทะเบียนโดยเปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมายของต่างประเทศ คำพิพากษาฎีกาและคำพิพากษาของศาลต่างประเทศที่ได้วางแนวปฏิบัติไว้ตลอดจนแนวทางการพิจารณาของสำนักงานเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางการพิจารณา หรือแนวปฏิบัติของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยให้เป็นที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

1.5 วิธีดำเนินการศึกษา

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากความตกลงระหว่างประเทศ หลักกฎหมายต่างประเทศ ตำรากฎหมายในประเทศและตำรากฎหมายต่างประเทศ แนวทางการพิจารณาของสำนักงานเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ตลอดจนคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศและในประเทศไทยแล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวทางการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 จะทำให้ทราบถึงความหมาย ความเป็นมาและสาระสำคัญของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าคำผสม (Composite Word Mark)

1.6.2 จะทำให้ทราบถึงหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า แนวความคิดหรือแนวทางในการพิจารณาและวินิจฉัยของต่างประเทศที่เป็นหลักสากลในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสม (Composite Word Mark)

1.6.3 จะทำให้มีการปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือคู่มือในการปฏิบัติงาน (Examination Guideline) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่เป็นคำผสมของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

1.6.4 เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

บทที่ 2

ประวัติความเป็นมา ความหมายและสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า และการจดทะเบียน

2.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า

ในปัจจุบันนับว่าเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งได้มีการพัฒนาไปสู่ยุคที่เรียกว่าคิวิลโซ่เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน จึงมีวิวัฒนาการทั้งตัวเครื่องหมายการค้าเองและตัวบทกฎหมายตลอดจนแนวความคิดที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ทั้งที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า การบังคับใช้สิทธิรวมทั้งในด้านทางตรงข้ามคือการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วย เครื่องหมายการค้าจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนทั้งในด้านส่วนตัว การงานและอาชีพที่ทำอยู่เพราะว่าเครื่องหมายการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปตลอดเวลา เครื่องหมายการค้ายังเกี่ยวพันไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องใช้สำนักงานและที่เกี่ยวกับอาชีพการทำงานไม่ว่าการค้าขาย ธุรกิจ ภาคเอกชน ภาครัฐ ตลอดจนหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ทั่วโลกยอมรับนับถือภายใต้กรอบของกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่งได้มีวิวัฒนาการในการคุ้มครองสิทธิหรือตอบโต้การละเมิดสิทธิของคนในชาติของตนจนนำไปสู่การเจรจาเพื่อการค้า หรือมีมาตรการทางการค้า จนถึงขั้นกลายเป็นปัญหาทางการค้าหรือความร่วมมือระหว่างประเทศไป เครื่องหมายการค้าจึงเป็นยุทธศาสตร์แขนงหนึ่งที่ทรงอำนาจ ที่มีความสำคัญและเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาลซึ่งบางเครื่องหมายมีค่านับพันนับหมื่นล้าน(เหรียญสหรัฐ)¹ ทั้งยังเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งภาคเอกชนและภาครัฐตลอดจนเกี่ยวข้องในระดับระหว่างประเทศดังกล่าวแล้ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือผู้ที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้ศึกษาและมีความเข้าใจถึงการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้มากขึ้น เพราะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเครื่องหมายการค้า และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งที่มีอยู่ในประเทศและที่เป็นหลักกฎหมายสากลจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

¹ Joanna, Dr. (2008). “Seddon CEO of Millward Brown Optimor” Brandz: Top100 Most

2.1.1 วิวัฒนาการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสำคัญมากประเภทหนึ่งและเกิดขึ้นมา นับพันปี โดยเจ้าของสินค้านำเครื่องหมายการค้ามาใช้กับสินค้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าของตนแตกต่างจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายอื่น อีกทั้งยังป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมและป้องกันการหลอกลวงผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพหรือแหล่งผลิตสินค้า ปัจจุบันจึงเป็นที่ยอมรับกันว่าเครื่องหมายการค้าที่มีความสำคัญมากแม้ดูเหมือนว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะเริ่มมีการให้ความสำคัญเมื่อไม่นานมานี้ก็ตาม แต่จากหลักฐาน โบราณคดีและประวัติศาสตร์นั้นปรากฏว่ามนุษย์ได้ริเริ่มประดิษฐ์เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อใช้กับสินค้าในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายการค้ามานานกว่า 8 พันปีแล้ว แม้ไม่มีความซับซ้อนเหมือนกับวิวัฒนาการของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นแต่ก็มีลักษณะที่โดดเด่นไม่น้อยเพราะมีความมุ่งหมายในการคุ้มครองทั้งเจ้าของเครื่องหมายให้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวและในขณะเดียวกันก็คุ้มครองผู้บริโภคมิให้หลงผิดในคุณภาพหรือแหล่งกำเนิดสินค้าในระยะเริ่มแรกราวก่อนคริสต์ศักราชนั้นเชื่อกันว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าครั้งแรกบนหม้อปั้นดินเผาในแตรนซิลวาเนีย รวมทั้งแจกันที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นก็มักจะมีชื่อของผู้ทำตัวไว้ด้วย² และยุคโรมันก็มีการใช้ในลักษณะเดียวกันเพื่อชี้ให้เห็นถึงแหล่งผลิตหม้อปั้นดินเผา³ อีกทั้งใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์กับสินค้าจำพวกอัญมณี ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ หนังสือ อาวุธและเครื่องครัว เพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดสินค้า (Mark of Origin) และแสดงถึงความเป็นเจ้าของของผู้ผลิตสินค้า (Sign of ownership or proprietary mark) นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังได้รับการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเมื่ออาณาจักรกรีกและโรมันเรืองอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อมาในยุคกลางช่วงคริสต์วรรษที่ 5-15 มีการใช้เครื่องหมายในเชิงการค้ามากขึ้นโดยทำหน้าที่ทั้งบ่งชี้แสดงถึงเจ้าของเพื่อให้ทราบว่าเป็นเจ้าของ บอกละแหล่งกำเนิดสินค้าและยังใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อมุ่งที่จะแสดงถึงคุณภาพ (Quality) ของสินค้าด้วย เช่นการใช้เครื่องหมายการค้าประทับลงบนหม้อน้ำชาที่ทำด้วยเงินใน บรุนสวิก ลอนดอน ปารีส และอัมสเตอร์ดัม ในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17⁴

เมื่อเริ่มมีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม ผู้ผลิตสินค้านำกำลังในการผลิตสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น อีกทั้งยังมีคุณภาพมากขึ้น เครื่องหมายการค้าจึงเข้ามามีบทบาทในการค้าอย่างกว้างขวางโดยมีหน้าที่บอกความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน และ

² ชัชชัย ศุภผลศิริ ก (2536). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 1.

³ อุไรวรรณ เมารุ่งเรือง. (2531). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474. หน้า 4.

⁴ ชรรยง พวงราช. (2541). “ทรัพย์สินทางปัญญา ความหมาย ขอบเขต ความเป็นมา และความสำคัญ.” บทบัญญัติ, เล่มที่ 54, ตอนที่ 1. หน้า 8-34.

สินค้าที่มีเครื่องหมายเดียวกันจะมีคุณภาพเท่ากันอันจะมีผลทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสามารถจดจำได้ง่ายเมื่อสินค้าภายใต้เครื่องหมายใด เป็นที่จดจำได้และมีความต้องการสูง เครื่องหมายการค้านั้นก็จะเป็นสิ่งที่มีค่านิยมในการค้า (Goodwill) ที่มีมูลค่ามหาศาลเป็นผลให้เกิดการปลอมหรือลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่น่าจะปกป้องสิทธิของตนได้เลยเนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า ความจำเป็นในการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงเกิดขึ้น

หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าเริ่มปรากฏขึ้นประเทศแถบยุโรปโดยมีการบันทึกไว้ในราวศตวรรษที่ 17 ประเทศเยอรมัน มีการออกข้อบังคับปรัสเซีย ค.ศ. 1847 ซึ่งมีบทบัญญัติคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ต่อมาในปี ค.ศ. 1896 ได้มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าอีกฉบับหนึ่ง อีกทั้งประเทศฝรั่งเศสก็ได้มีการออกบทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในปี ค.ศ. 1857⁵ ส่วนประเทศอังกฤษนั้นปรากฏหลักฐานในศตวรรษที่ 19 มีตัวอย่างคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า คือคดี Southern v How มีข้อเท็จจริงอยู่ว่า พ่อค้าขายเครื่องนุ่งห่มรายหนึ่งได้นำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าของตนที่มีคุณภาพต่ำกว่าซึ่งนำไปสู่การดำเนินคดีในศาลและศาลมีคำสั่งให้หยุดการกระทำอันเป็นละเมิดนั้น คดีนี้ถือเป็นคดีที่ได้วางหลักการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้า อันเป็นตัวอย่างแก่คดีต่อมาเช่นคดี Sykes v Sykes และทำให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส⁶

กฎหมายฉบับแรกของประเทศอังกฤษคือ The Trade Marks Registration Act 1875 ได้บัญญัติเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้รับความสนใจมากเนื่องจากมีจำนวนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นจำนวนมาก เครื่องหมายการค้าแรกๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนได้แก่เครื่องหมายการค้าบนฉลากของเครื่องดื่มประเภทเบียร์ซึ่งยังคงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงตราบนกระทั่งปัจจุบัน ต่อมากฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ถูกรวมไว้ใน The Patents Designs and Trade Marks Act 1883 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ของ The Trade Marks Registration Act 1875 รวมอยู่ด้วย ต่อมาก็ได้มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าอีกมากมายหลายฉบับอันเป็นการแสดงถึงวิวัฒนาการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษ เช่น The Trade Mark Act 1905 ซึ่งได้ให้นิยามความหมายของเครื่องหมายการค้าไว้เป็นครั้งแรก The Trade Mark Act 1919

⁵ วรณัฐ เชียงพุดชา. (2535). การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า. หน้า 3.

⁶ David Bainbridge. (1999). *Intellectual Property*. p. 524.

ซึ่งแบ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็น Part A และ Part B และ The Trade Mark Act 1938 จนกระทั่ง The Trade Mark Act 1994 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 31 ตุลาคม 1994 เป็นต้น⁷

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการผลักดันเรื่องกฎหมายเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกัน จึงมีการนำเอาหลักการที่เกิดขึ้นจากคดี Millington v Fox ซึ่งตัดสินในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1838 มาเป็นแนวทางในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าตราบนจนกระทั่งปัจจุบัน ในปี ค.ศ. 1870 สภาครองเกรสได้ออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกคือ Federal Trademark Statute หลังจากนั้นก็ได้มีการยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอีกหลายฉบับจนกระทั่งมีการออกกฎหมาย The Lanham Act มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 1947⁸ และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม The Lanham Act มิใช่กฎหมายเพียงฉบับเดียวที่บัญญัติคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่หากยังมีการยอมรับหลักของกฎหมายคอมมอนลอว์และกฎหมายมลรัฐในส่วนของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอีกด้วย ปัจจุบัน The Lanham Act ได้รับการแก้ไขเมื่อเดือนตุลาคม 2005⁹

อย่างไรก็ตามแม้ประเทศต่างๆ จะมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง แต่เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศมีความเจริญเติบโตมาก ประเทศส่วนใหญ่ล้วนส่งออกสินค้าไปขายยังประเทศต่างๆ เมื่อสินค้ามีชื่อเสียงและติดตลาดในต่างประเทศแล้วมักมีกรณีที่ผู้ประกอบการนั้นๆ ฉวยโอกาสหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้านั้น เช่น การปลอมสินค้าและลอกเลียนเครื่องหมายการค้า การกระทำความผิดกล่าวข่มสร้างเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจทั้งของประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำเข้า เนื่องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหลักทั่วไปอยู่ว่า จดทะเบียนในประเทศใดย่อมได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศนั้นๆ ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองข้ามประเทศ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาขึ้นมาหลายฉบับเพื่อจัดให้มีการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาในระดับระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ ใน ค.ศ. 1883 มีการจัดให้มีอนุสัญญากรุงปารีส (The Paris Convention) เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1891 มีอนุสัญญากรุงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Madrid Agreement on the International Registration of Trademarks 1891) ซึ่งเมื่อเครื่องหมายการค้าใดได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศแล้วย่อมได้รับการคุ้มครองในประเทศ

⁷ Ibid. p. 525.

⁸ อุไรวรรณ เจริญเรือง. เล่มเดิม. หน้า 6.

⁹ Daniel A. Tysver, (Beck & Tysver). (1996-2010). Welcome to Bitlaw. Retrieved June 2009, from

ที่ถูกระบุไว้ในคำขอนั้น โดยอัตโนมัติอันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและล่าสุดก็ได้มีความตกลงทางการค้า ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) เมื่อ ค.ศ. 1994

2.1.2 วิวัฒนาการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ประเทศไทยก็มีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอยู่เช่นกัน แม้จะมีวิวัฒนาการไม่ยาวนานดังเช่นประเทศอื่นๆ แต่ก็มีหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกันเนื่องจากการเดินตามแนวกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายการค้าของประเทศอังกฤษ หากจะกล่าวถึงวิวัฒนาการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยต้องมองย้อนไปในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากขึ้น พ่อค้าต่างชาติได้นำเครื่องหมายการค้ามาใช้กับสินค้าของตนเพื่อระบุถึงตัวเจ้าของสินค้า และรัฐบาลต่างชาติก็ได้พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้การรับรองและคุ้มครองเครื่องหมายการค้า รัฐบาลไทยจึงได้จัดตั้ง “หอทะเบียนเครื่องหมายการค้า” ขึ้นมาในกระทรวงเกษตราธิการเมื่อปี พ.ศ. 2453 และออกกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในปี พ.ศ. 2457 เรียกว่า พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 (Law of Trademarks and Trade Names of B.E 2457) แต่กฎหมายนี้ไม่มีผลบังคับใช้มากนัก เป็นเพียงการรับจดทะเบียนไว้เท่านั้น และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการจัดตั้งกรมทะเบียนการค้าขึ้นในกระทรวงพาณิชย์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโอนงานจากกระทรวงเกษตราธิการมาขึ้นกับกรมทะเบียนการค้า¹⁰

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 จึงมีการออกกฎหมายฉบับใหม่ และยกเลิกกฎหมายฉบับปี พ.ศ. 2457 เรียกว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2474 โดยเดินตามแนวกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ (Trade Mark Act 1905) มีระยะเวลาในการบังคับใช้ประมาณ 60 ปี และมีการแก้ไขเล็กน้อยเพียงสองครั้ง คือ เมื่อ พ.ศ. 2476 และ พ.ศ. 2504 บทบัญญัติต่างๆ จึงล้าสมัยและไม่ทันต่อสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังไม่สามารถคุ้มครองได้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายประเภทอื่นๆ เช่น เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและบริการ ซึ่งเป็นที่แพร่หลายและได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย การกำหนดโทษอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนยังขาดความเหมาะสมและความชัดเจนอีกหลายประการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวก็มีอันต้องตกไปหลายครั้ง เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองจนกระทั่งในสมัยรัฐบาลของ นายอานันท์ ปันยารชุน

¹⁰ รัชชัย สุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 4.

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติและส่งให้คณะกรรมการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมพิจารณา และในที่สุดที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบและมีผลให้ใช้เป็นกฎหมายได้ เรียกว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีความทันสมัยมากขึ้นอีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานตามข้อตกลงแกตต์ (GATT) และอนุสัญญากรุงปารีส โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้¹¹

1) มีการเพิ่มความคุ้มครองแก่เครื่องหมายประเภทอื่นซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ในธุรกิจทางการค้าทั่วไปนอกเหนือจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เช่น เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง

2) มีการบัญญัติครอบคลุมเรื่องจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า รวมทั้งกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ได้รับความเสียหายเพราะสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันมีคุณภาพแตกต่างกัน (มีการอนุโลมให้นำหลักนี้ไปใช้กับเครื่องหมายบริการด้วย)

3) เพิ่มบทบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) ไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตามเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่มีเจตนาไม่สุจริต อาศัยประโยชน์ในการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วไปแล้วมาขอจดทะเบียน

4) กำหนดให้มีการระบุงการสินค้าตามจำพวกสินค้าที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ละอย่างให้มีความชัดเจน

5) กำหนดเรื่องขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมไว้สามขั้นตอน เพื่อมิให้มีการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดในกรณีที่อาจไม่ได้รับการจดทะเบียน

6) กำหนดให้นับวันยื่นคำขอจดทะเบียนให้มีผลย้อนหลังได้ถึงวันจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นครั้งแรกภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน และประเทศนั้นให้สิทธิทำนองเดียวกันแก่บุคคลสัญชาติไทยด้วยซึ่งเป็นหลักการให้สิทธิต่างตอบแทน

¹¹ สุรเดช พหลภักย์. (2535). “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ความเป็นมาและข้อนำสนใจบางประการ.” วารสารกฎหมาย, ฉบับที่ 1, ปีที่ 14. หน้า 24.

7) มีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้จดทะเบียนหลายรายที่ต่างก็ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและนายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน

8) กำหนดอำนาจของนายทะเบียนในการเพิกถอนการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือเป็นคำขอที่ไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ อีกทั้งบัญญัติเรื่องสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

9) กำหนดให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการประกาศโฆษณาอีกหากปรากฏว่าคำขอดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

10) กำหนดเรื่องสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในกรณีต่างๆ อย่างชัดเจน

11) กำหนดหน้าที่ของผู้จดทะเบียนในการยื่นขอต่ออายุเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

12) กำหนดรับรองสิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวโดยไม่รวมกิจการค้าขายได้ อีกทั้งยังรวมถึงสิทธิในการรับมรดก

13) กำหนดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในกรณีที่ได้รับคามยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

14) กำหนดอำนาจของนายทะเบียนเพิ่มเติมในการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีมีเหตุตามที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้

15) กำหนดอำนาจของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีได้มิใช่โดยสุจริต

16) กำหนดอำนาจของศาลในการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจโดยเฉพาะของศาล

17) มีการกำหนดโทษในทางอาญาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดและเพิ่มเติมมาตรการป้องกันการกระทำความผิดล่วงหน้า เป็นต้น

ปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับอยู่คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กฎหมายฉบับนี้มีทั้งสิ้น 123 มาตรา มีการบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตลอดจนบทกำหนดโทษในทางอาญาที่เหมาะสมกับสภาพความผิดที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังบัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมายเดิมและยังคงจดทะเบียนอยู่ในวันที่กฎหมายฉบับใหม่ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามฉบับนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหน่วยงานที่รับผิดชอบเครื่องหมายการค้าด้วย คือได้มีการจัดตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาในกระทรวงพาณิชย์เมื่อ 3 พฤษภาคม 2535 และได้มีการโอนงานจากกองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้ามารวมไว้อย่างเป็นทางการครบถ้วนทั้งปัจจุบัน

2.2 ลักษณะเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้

2.2.1 ความหมายของเครื่องหมาย

คำว่า “เครื่องหมาย” หมายถึง ภาพที่คิดขึ้นแล้วเขียนลงไปบนสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือภาพนั้นขึ้นบนสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนั้น นอกจากนี้ยังรวมถึงตรา คำ่าหน้า ใบฉลาก ตัว นาม ลายมือชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลขหรือชุนุ่มแห่งสิ่งเหล่านั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่ได้ให้นิยามความหมายไว้ อย่างไรก็ตามได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับนิยามความหมายของเครื่องหมายขึ้นใหม่ โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งได้บัญญัตินิยามความหมายของเครื่องหมายว่าหมายถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน แต่ไม่หมายรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และมีการแก้ไขปรับปรุงความหมายของ “เครื่องหมาย” จนเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเพิ่มสิ่งที่เป็นเครื่องหมาย คือกลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ และตัดคำว่า “แต่ไม่รวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร” ออกไป ดังนั้นโดยทั่วไปแล้ว “เครื่องหมาย” น่าจะเป็นการที่คิดอะไรขึ้นได้แล้วเขียนเป็นรูปสัญลักษณ์ใดๆ ลงบนสิ่งใดหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง การพูดว่าทำตาคูไว้ หรือทำสัญลักษณ์ไว้ก็ย่อมหมายถึงการทำเครื่องหมายไว้ก็ได้ นอกจากนี้การพิมพ์ลายนิ้วมือในกรณีที่ผู้เขียนหนังสือไม่เป็นหรือเขียนหนังสือไม่ได้ก็จะใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้พิมพ์นิ้วหัวแม่มือ หรือในสมัยก่อนอาจจะใช้การประทับตราสัญลักษณ์ที่เรียกว่า แองไคลงไปแทนชื่อหรือลายมือชื่อ ซึ่งก็เรียกว่าเป็นเครื่องหมายได้เช่นกัน คำว่า เครื่องหมาย จะตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า MARK อ่านว่า มาร์ค ซึ่งบางครั้งคนไทยมักนิยมใช้เรียกทับศัพท์แทนคำว่า เครื่องหมายก็มี เช่นกามาร์คไว้ หรือติมาร์ค ซึ่งคำว่า กามาร์คไว้ ก็คือทำเครื่องหมายไว้ และติมาร์ค ก็คือตีเครื่องหมายหรือประทับเครื่องหมายไว้นั่นเอง เช่นติมาร์คไว้บนท่อนซุง หรือติมาร์คไว้บนตัวสัตว์เช่นวัว หรือม้า เป็นต้น

2.2.2 ความหมายของเครื่องหมายการค้า

คำว่า เครื่องหมายการค้า หมายถึงเครื่องหมายต่างๆ ที่กล่าวไว้ในความหมายของคำว่า เครื่องหมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หีบห่อหรือฉลากของสินค้าด้วย ซึ่งผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายนั้นใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า สำหรับการใส่

เครื่องหมายนั้นเป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าก็คือการที่ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายได้ประทับหรือติดเครื่องหมายของตนลงบนสินค้าหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อสินค้านั้นเพื่อใช้เรียกชื่อสินค้าของตนหรือให้บุคคลอื่นหรือผู้บริโภคได้ใช้เรียกชื่อสินค้าหรือใช้เป็นที่สังเกต รู้จักและจดจำซึ่งสินค้านั้น ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงถึงแหล่งที่มาและความเป็นเจ้าของสินค้านั้นทั้งยังแสดงว่าสินค้าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายนั้นด้วย นอกจากนี้เครื่องหมายบางอย่างอาจไม่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าก็ได้ ซึ่งก็คือเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายนั้น ไม่มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายนั้นอย่างเครื่องหมายการค้า เช่น คำหรือข้อความทั่วไปที่ใช้ในลักษณะเป็นคำที่บรรยายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าที่ปรากฏในใบฉลากสินค้า หรือบนภาชนะบรรจุสินค้านั้น เป็นต้น ดังนั้นเครื่องหมายที่ใช้ในลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องมีลักษณะเด่นพอสมควรและวางในตำแหน่งที่เหมาะสมบนตัวสินค้า ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อสินค้านั้นที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะใช้สัญลักษณ์กำกับไว้ให้เป็นที่สังเกตว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้า เช่น ถ้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วก็จะใช้สัญลักษณ์อักษร โรมันตัว R ในวงกลมต่อท้ายเครื่องหมายดังกล่าว หรือในกรณีที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นอักษรโรมันตัว TM หรือคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ต่อท้ายเครื่องหมายนั้น เป็นต้น ที่สำคัญการใช้เครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องเป็นไปในทางการค้าขายด้วย ซึ่งเครื่องหมายการค้าก็จะตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Trade Mark” ดังนั้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขาย มีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขาย ซึ่งถ้าหากเป็นเพียงชื่อหรือเครื่องหมายสำหรับสารเคมีหรือตัวอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะที่เป็นชื่อสามัญ หรือชื่อเภสัชสากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนไว้ หรือชื่อ ชื่อย่อ เครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศเหล่านี้ก็ไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าจะทำหน้าที่บอกถึงแหล่งที่มา และเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้วเครื่องหมายการค้ายังสามารถทำหน้าที่แสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของผู้อื่นได้อีกด้วย นอกจากนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการยังใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือในการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของตนอีกด้วย ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงเป็นเครื่องมือในการป้องกันความสับสนในคุณภาพ ความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้ กล่าวโดยสรุปแล้วเครื่องหมายการค้าคือสัญลักษณ์ใดๆที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่นนั่นเอง

2.2.3 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้

หลักกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้นั้นไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของต่างประเทศหรือของประเทศไทยใน ส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ย่อมมีหลักการที่เป็นไปในแนวเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกัน โดยมีหลักการใหญ่ๆ ก็คือต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบายและไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็นสำคัญ

เมื่อพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วมิได้หมายความว่าจดทะเบียนได้เสมอไป เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้นั้น ต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- 2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- 3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ทะเบียนไว้แล้ว

คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่อาจรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายจึงมี 3 ประการ ดังนี้

1) ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness)

ลักษณะบ่งเฉพาะเป็นลักษณะที่ทำให้เครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าอื่น สามารถทำให้สาธารณชนผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งแตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น เนื่องจากหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้า คือ เป็นเครื่องมือในการแยกแยะและระบุถึงแหล่งที่มาหรือคุณภาพของสินค้า ลักษณะบ่งเฉพาะจึงเป็นลักษณะที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเครื่องหมายการค้า หากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วเครื่องหมายการค้าก็ไม่อาจแสดงความแตกต่างในตัวสินค้าได้ นั่นคือไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์หลักกรรมถึงหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าและหากเครื่องหมายการค้าใดขาดซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะแล้วก็ไม่อาจจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองได้เลย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าปัจจุบันไม่ได้ให้นิยามความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะไว้เป็นการเฉพาะมีเพียงการให้ตัวอย่างไว้ตามมาตรา 7 เท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้เคยให้นิยามความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในมาตรา 4 วรรค ท้ายว่า คำว่า

“ลักษณะบ่งเฉพาะ” หมายความว่า “นำมาทำให้เหมาะเพื่อจะใช้ให้เห็นว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผิดกับสินค้าของผู้อื่น”

โดยรูปแบบและถ้อยคำตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ คือ Trade Mark Act 1905 วรรคที่ 3 ว่า¹²

“For the purposes of this section “distinctive” shall mean adopted to distinguish the goods of the proprietor of the trade mark from those of other persons”

เครื่องหมายการค้าที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะย่อมไม่อาจทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้า ซึ่งไม่สมควรได้รับการจดทะเบียนและคุ้มครองเช่นเครื่องหมายการค้า ดังนั้นการจะวินิจฉัยว่าเครื่องหมายใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่จึงต้องพิจารณาจากความรู้สึกนึกคิดของประชาชนผู้ที่บริโภคสินค้านั้นจริงๆ ว่ามีความเห็น และเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นสามารถทำหน้าที่ระบุรวมทั้งแยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่แตกต่างกันได้หรือไม่ ไม่ใช่พิจารณาจากบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้รับบริโภคสินค้านั้นๆ เลยโดยเครื่องหมายการค้าหนึ่งๆ อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าอย่างหนึ่งแต่อาจไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในสินค้าอย่างอื่นก็ได้ การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะบ่งเฉพาะจึงเป็นการยากและเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่สร้างอุปสรรคการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากนายทะเบียนแต่ละคนใช้ดุลพินิจ¹³ ที่แตกต่างกันในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ ทั้งนี้ ลักษณะบ่งเฉพาะในระบบเครื่องหมายการค้ามีอยู่ 2 ประเภทได้แก่

(1) การได้ลักษณะบ่งเฉพาะ

แม้ว่าในปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยได้ระบุถึงลักษณะของเครื่องหมายที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ (Trade Mark Act 1905, 1938, 1994) ซึ่งทำให้เกิดความแน่นอนมากขึ้นว่าเครื่องหมายการค้าอย่างใดที่กฎหมายรับรองว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะไว้เสียเลย เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา (Trade Mark Act 1946) หรือใช้วิธีกลับกันคือ ระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ (Trade Mark Act 1905, 1938, 1994)¹⁴ และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ของประเทศไทยก็ได้บัญญัติระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะไว้เช่นกัน ตามมาตรา 7 ซึ่งมีที่มาจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ ดังนี้

¹² ธัชชัย ศุภผลศิริ ข (2528, ธันวาคม). “ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า.” วารสารกฎหมาย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2. หน้า 26.

¹³ แหล่งเดิม ข หน้า 32.

¹⁴ แหล่งเดิม ข หน้า 17.

มาตรา 7 “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้นั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าานั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ

1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

2) คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรงและไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำประดิษฐ์ขึ้น

4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วหรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามีแล้ว

6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) “หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้พิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วให้ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ”

มาตรานี้ได้ให้ความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะว่า เป็นลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้นั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าานั้นแตกต่างไปจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น อีกทั้งยังระบุไว้โดยเฉพาะเลยว่าเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดบ้างที่ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ เมื่อพิจารณาลักษณะที่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรานี้แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) นั่นเอง เครื่องหมายการค้าใดที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงลักษณะเดียวก็เพียงพอที่จะวินิจฉัยว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว แต่ละอนุมาตราจึงเป็นอิสระจากกัน ดังนั้นการ

ที่สิ่งหนึ่งไม่เป็นสาระสำคัญตามอนุมาตราหนึ่งก็อาจจัดเป็นสาระสำคัญในความหมายของอีกอนุมาตราหนึ่งได้ อีกทั้งเครื่องหมายการค้าหนึ่งๆ นั้นอาจประกอบไปด้วยหลายๆ ลักษณะได้¹⁵

ลักษณะที่กฎหมายถือว่ามิลักษณะบ่งเฉพาะได้แก่ลักษณะดังต่อไปนี้¹⁶

1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ชื่อทั้งหลายนั้นนอกจากต้องไม่เป็นชื่อที่เข้าใจตามความหมายธรรมดาแล้วยังต้องมีการประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษเช่นเขียนด้วยลายเส้นที่ออกแบบมาเป็นพิเศษหรือประกอบด้วยลวดลายต่างๆ และต้องไม่บ่งชี้ชนิด ลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอีกด้วย

เครื่องหมายการค้าชื่อในลักษณะนี้จะสามารถจดทะเบียนได้ต้องออกแบบโดยใช้ตัวอักษรประดิษฐ์และมีลวดลายประกอบจึงจะถือว่ามิลักษณะบ่งเฉพาะ สามารถพิจารณาแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้ เช่น

คำวินิจฉัยที่ 471/2525 คริสเตียน ดิออร์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศฝรั่งเศส ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Christian Dior เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 10 ระบุรายการสินค้า ได้แก่ เครื่องบอกเวลา นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธเนื่องจากเห็นว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และเมื่อผู้ขอจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้า Christian Dior เป็นคำที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่คนทั่วไปว่าเป็นชื่อและนามสกุลของนักออกแบบเครื่องแต่งกายมีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส แต่คำดังกล่าวเชื่อมด้วยอักษรโรมันในลักษณะธรรมดา โดยมีได้แสดงในลักษณะพิเศษหรือเฉพาะแต่อย่างใดจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนไว้ นอกจากนั้นยังไม่สามารถนำสืบได้ว่าได้ลักษณะบ่งเฉพาะมาโดยการใช้อย่างวินิจฉัยขึ้นตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนและให้ยกอุทธรณ์เสีย

คำวินิจฉัยที่ 162/2528 เครื่องหมายการค้าคำว่า FUJI ELECTRIC เป็นชื่อบริษัทของผู้อุทธรณ์ (Fuji Electric Co., Ltd.) ซึ่งมีการประดิษฐ์ตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากตัวอักษรโรมันในลักษณะธรรมดา โดยคำว่า FUJI ได้ประดิษฐ์ตัวอักษรให้เป็นเส้นหนาที่บ มีลักษณะเป็นเหลี่ยมและโค้งมน โดยเฉพาะตัวอักษร C กับ T ได้ประดิษฐ์ให้เชื่อมต่อกันจึงนับได้ว่ามีการแสดงโดยลักษณะพิเศษที่บ่งเฉพาะชอบที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

¹⁵ แหล่งเดิม ข หน้า 15.

¹⁶ รัชชัย สุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 24 -25.

2) คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรงและไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ไม่ว่าจะเป็นคำหรือข้อความก็ตามหากถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรงหรือเป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามไว้ก็ตามล้วนไม่สามารถนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากจะทำให้เครื่องหมายการค้านั้น ไม่สามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าได้ คือทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้เลย อีกทั้งหากปล่อยให้มีการจดทะเบียนได้ ย่อมทำให้เจ้าของสินค้านั้นมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำหรือข้อความนั้นพรรณนาถึงคุณภาพของสินค้าตนหรือบ่งบอกถึงแหล่งทางภูมิศาสตร์ได้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจึงไม่ควรสงวนไว้เพื่อเจ้าของสินค้านั้นเป็นการเฉพาะ

คำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรง หมายความว่า¹⁷

ก. คำหรือข้อความที่บ่งบอกถึงส่วนผสม องค์ประกอบ คุณภาพ สภาพหน้าที่ ลักษณะ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรงและทำให้ผู้ซื้อทราบรายละเอียดของสินค้านั้นว่าเป็นอะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรหรือ

ข. บ่งบอกให้รู้ถึงชนิดของสินค้านั้นอย่างชัดเจน เช่น คำว่า Cellophane Aspirin หรือ Cola เป็นต้น คำลักษณะนี้เรียกว่า Generic Term หรือ Common Descriptive, Generically Descriptive เช่น คำว่า ฟูฟ่าย สำหรับสินค้าประเภทสำลีในกรณีที่เป็นภาษาไทย

ดังนั้นหากเป็นคำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า โดยตรงแล้วก็จะต้องห้ามจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเนื่องจากขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ไม่สามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าได้ แต่โดยผลของมาตรา 7 วรรค 3 คำหรือข้อความที่ถึงถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรงอาจได้ลักษณะบ่งเฉพาะด้วยการใช้เครื่องหมายนั้น เป็นเวลานานจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วจึงจะสามารถจดทะเบียนได้ แต่หากเป็นคำหรือข้อความที่ถึงกับแสดงชนิดหรือประเภทของสินค้าที่เรียกว่า Generic Term จะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลยไม่ว่าจะมีการใช้เป็นเวลานานแค่ไหนก็ตาม เช่น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 150/2547 ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PREMIERE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 เป็นสินค้าประเภทกระดาษ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียน เป็นต้น นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่า คำว่า PREMIERE หมายถึง ที่หนึ่ง หรือดีที่สุดในคำสามัญทั่วไปไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

¹⁷ รัชชัย สุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 27.

ตามมาตรา 6 และ 7 ผู้ยื่นขอจดทะเบียนอุทธรณ์ และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว เห็นว่าตามพจนานุกรม NEW MODEL ENGLISH-THAI DICTIONARY VOLUME 2 M TO Z คำว่า PRIMIÈRE แปลว่า ที่หนึ่งหรือแรกสุด หรือเลิศ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 นับว่าเป็น คำที่ใช้กันสามัญในการค้าขายไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) และหลักฐานไม่พอ ฟังว่ามีการใช้หรือโฆษณาจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย จึงมีคำสั่งยื่นตามคำสั่งปฏิเสธของนาย ทะเบียนและให้ยกอุทธรณ์เสีย

คำวินิจฉัย 156/2547 ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PERFECT เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 ประเภท หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า เป็นต้น นายทะเบียน ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่าคำว่า PERFECT หมายถึง ดีพร้อม ดีเลิศ สมบูรณ์ยอมทำให้ เข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ดีเลิศ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรง ผู้ยื่นขอจดทะเบียนอุทธรณ์ และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าตาม พจนานุกรม A NEW MODEL ENGLISH – THAI DICTIONARY โดย ดร.วิทย์ เทียงบูรณธรรม คำว่า PERFECT หมายถึง สมบูรณ์แบบ ดีเยี่ยม ทำให้เข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ดีเลิศ นับว่าเป็น คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรค สอง (2) และหลักฐานไม่พอฟังว่ามีการใช้หรือโฆษณาจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย จึงมีคำสั่ง ยื่นตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนและให้ยกอุทธรณ์เสีย

คำวินิจฉัยที่ 1197/2547 ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า RED เพื่อใช้กับสินค้า จำพวกที่ 16 ประเภทสิ่งพิมพ์ที่เป็นข่าวสารข้อมูล หนังสือ ภาพวาด เป็นต้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม มาตรา 7 เพราะ คำว่า RED หมายถึง สีแดง หรือสิ่งที่มีสีแดง นับว่าเป็นคำที่ใช้กันสามัญทั่วไป คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าตามพจนานุกรม A NEW MODEL ENGLISH - THAI DICTIONARY โดย ดร.วิทย์ เทียงบูรณธรรม RED หมายถึง สีแดง หรือสิ่งที่มีสีแดง ไม่มี ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 จึงมีคำสั่งยื่นตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียน

ในปัจจุบันการพิจารณาเรื่องคำใดเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ ของสินค้าโดยตรงของนายทะเบียนนั้นเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมากเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องใช้ ดุลพินิจของนายทะเบียนแต่ละคนในการพิจารณาซึ่งเป็นดุลพินิจที่แตกต่างกันและไม่มีบรรทัดฐาน ที่กำหนดได้แน่นอน บางกรณีนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็ใช้ดุลพินิจที่ แตกต่างกันทำให้บางคำคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่ายังไม่ถือว่าเล็งถึงลักษณะหรือ คุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือบางกรณีหากผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตัดสินใจนำคดี ขึ้นสู่ศาล ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจที่แตกต่างไปโดยเห็นว่าไม่ถือว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรงก็ได้

สำหรับชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีกำหนดเนื่องจากชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นอาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นมีที่มาจากสถานที่หรือประเทศตามภูมิศาสตร์นั้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลสองประการ คือ ประการแรกหากสินค้าที่มาจากชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจริงก็อาจก่อให้เกิดการผูกขาดที่ไม่เป็นธรรมเพราะตัดสิทธิผู้ประกอบการรายอื่นในการใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น และประการที่สองหากสินค้านั้นมิได้มีที่มาจากชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นประชาชนอาจสับสนหลงผิดเข้าใจว่าสินค้านั้นมีที่มาจากแหล่งนั้นก็ได้ ประเทศต่างๆ จึงไม่ยอมรับชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้า¹⁸

3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้นตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 มิได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของสี จนกระทั่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ดังจะเห็นได้จากนิยามเครื่องหมายการค้าในมาตรา 4 กลุ่มของสีที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นต้องเป็นกลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ คือจะต้องประกอบด้วยสีตั้งแต่สองสีขึ้นไป และต้องเป็นสีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ต้องมีลักษณะชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 คือ มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่เป็นเครื่องหมายต้องห้าม และไม่เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ตัวหนังสือ ตัวเลขประดิษฐ์ เป็นการให้ลวดลายพิเศษแก่ตัวหนังสือ ตัวเลขที่ใช้กันอยู่ปกติธรรมดา เช่น อาจมีการเกะเกี้ยว หรือประดิษฐ์เป็นสามมิติ ทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากแตกต่างจากตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่มีลักษณะธรรมดาทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นได้ โดยตัวหนังสือ ตัวเลขนั้นจะเป็นภาษาใดๆ ก็ได้แต่ต้องมีการประดิษฐ์ และเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในตัวหนังสือ ตัวเลขประดิษฐ์ เช่น เครื่องหมายการค้าของแมคโดนัลด์ที่มีเครื่องหมายการค้าเป็นตัว M ประดิษฐ์

คำประดิษฐ์ก็สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้และง่ายที่สุดเนื่องจากมีลักษณะ เฉพาะอาจเป็นคำในภาษาใดก็ได้ที่ประดิษฐ์ขึ้นและไม่เป็นคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่จะจดทะเบียน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหากเป็นคำประดิษฐ์ย่อมต้องไม่สามารถเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นคำไม่มีความหมาย

¹⁸ ลุดวิก เบาว์เมอร์. (2534, กันยายน). “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ (แปลโดย/วิชัย อริยะนันท์ทกะ.” บทบัญญัติ, ตอนที่ 1, เล่มที่ 47. หน้า 133.

ในทางพิจารณาคำสำหรับความหมายของคำประดิษฐ์ตามกฎหมายไทยนั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ใช้แนววินิจฉัยว่า คำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับเป็นคำประดิษฐ์ได้ คำประดิษฐ์จึงต้องเป็นคำที่คิดขึ้นใหม่ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไม่มีรากศัพท์คำที่มีความหมายเสียเลย ดังนั้นคำประดิษฐ์อาจเกิดจากรากศัพท์ของคำเดียวที่มีความหมายเช่นเครื่องหมายการค้า SONY ประดิษฐ์ขึ้นจากรากศัพท์เดียวกันของคำว่า SONAR หรือ SOUND หรืออาจเกิดจากการรวมกันของคำที่มีความหมายสองคำหรือว่านั้นขึ้นไปแล้ว ได้เป็นคำใหม่ที่มีความหมายขึ้นมา เช่น Coffusa มาจากคำว่า Coffee และ Infuser เป็นต้น แต่ข้อควรระวังของคำประดิษฐ์ในลักษณะนี้จะต้องมีความแตกต่างจากรากเดิมพอประมาณด้วย มิฉะนั้นอาจถูกปฏิเสธมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เช่น คำว่า VapoRub ซึ่งไม่มีความหมายแตกต่างจากรากเดิมของคำ คือ Vapo และ Rub ที่มารวมกันเลย¹⁹

นอกจากนี้หากคำที่เขียนขึ้นโดยเจตนาที่จะสะกดให้ผิดเพี้ยนจากหลักไวยากรณ์ แต่หากยังคงรูปหรือสำเนียงเรียกขานเดิมอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน

5) หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

6) ลายมือชื่อที่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เพราะลายมือชื่อของบุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันอันเป็นลักษณะเฉพาะที่ทำให้สาธารณชนเห็นความแตกต่างได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องมีการแสดงลักษณะพิเศษอย่างใดอีก แต่เครื่องหมายลายมือชื่อนั้นยากแก่การจดจำและอาจเหมือนหรือคล้ายกับลายมือชื่อของบุคคลอื่นที่มีชื่อเหมือนหรือคล้ายกันได้ อันเป็นปัญหาต่อการให้ความคุ้มครองจึงไม่นิยมนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

7) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นได้รับอนุญาตนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี

รูปภาพของคนที่สามารถจดทะเบียนได้ไม่ว่าจะเป็นภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภาพเป็นสิ่งที่ใช้แสดงตัวบุคคลจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตัวเองอยู่แล้วจึงยอมเป็นเครื่องหมายการค้าได้

8) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น สิ่งที่บัญญัติไว้ในกฎหมายได้แก่ภาพต่างๆ ที่คิดขึ้นเองให้แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติหรือตามธรรมดาต่างๆ ไป เช่น รูปการ์ตูน รูปสัตว์ที่ไม่ได้อยู่จริง หรือรูปลวดลายต่างๆ ที่มีการคิดขึ้นมาใหม่

¹⁹ รัชชัย ศุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 35-36.

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม 1 หรือ 2 หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือ โฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้นแล้วก็ให้ถือว่ามัลักษณะบ่ง เฉพาะ

สิ่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 (1) - (6) จัดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ บ่งเฉพาะในตัวเอง แต่เครื่องหมายการค้าบางประเภทก็อาจได้ลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังโดยการใช้ เครื่องหมายการค้านั้นก็เช่นตามมาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติว่า ชื่อ คำ หรือข้อความที่มีลักษณะ ตาม 1 หรือ 2 หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือ โฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจน แพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เหล่านั้นแล้วก็ให้ถือว่ามัลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นของหลักลักษณะบ่งเฉพาะใน ตัวเอง เพราะชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) อาจได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดย การใช้ได้หากมีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือ โฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ในประเทศไทย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมีภาระในการพิสูจน์ตามที่กล่าวอ้าง²⁰ กล่าวโดย สรุปลแล้วที่มาหรือการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้านั้นมีที่มาหรือมีการได้มา ดังนี้

ก. ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายในตัวเครื่องหมายการค้าตนเอง และ

ข. ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังอันเนื่องมาจากความมีชื่อเสียง แพร่หลายของเครื่องหมายการค้า

(2) การสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ (Loss of Distinctiveness)

อย่างไรก็ตามเครื่องหมายการค้าก็อาจสูญสิ้นไปเพราะการใช้เครื่องหมายการค้า เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าใหม่ที่สาธารณชนไม่มีความคุ้นเคยและมีการเรียกขาน เครื่องหมายการค้านั้นจนในที่สุดเครื่องหมายการค้านั้น ได้กลายเป็นชื่อเรียกชนิดสินค้า ในที่สุด เครื่องหมายการค้านั้นจะมีลักษณะเป็นคำสามัญที่หมดประสิทธิภาพในการแยกความแตกต่างของ สินค้าโดยสิ้นเชิง เช่น เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายภาพเอกสาร เครื่องหมายการค้าของครีมเทียม ผสมเครื่องดื่ม²¹ หรือ เครื่องหมายการค้า yo-yo ที่หมายถึงลูกดิ่ง²² เป็นต้น

²⁰ แหล่งเดิม ก หน้า 43- 44.

²¹ รัชชัช สุขผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 195.

²² เสาวลักษณ์ จุลพงศธร. (2530). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า.

เมื่อเครื่องหมายการค้าสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะไป เจ้าของเครื่องหมายจะยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่เช่นเดิม เพียงแต่หากเครื่องหมายสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะและไม่สามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าแล้วก็อาจเป็นเหตุให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

2) เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นั้น ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด
- (2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ
- (3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์
- (4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือ รัชทายาท
- (5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์
- (6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อ และชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น
- (7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา
- (8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศ นียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้นเว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญหนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ทั้งนี้ ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย
- (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประกาศนโยบาย

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

(11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด²³

หากเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 13 หรือมีลักษณะเหล่านี้ประกอบเป็นเครื่องหมายย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลย ตัวอย่างเช่น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 324/2538 เครื่องหมายการค้ารูปผู้หญิงเปลือยกายมีปีก แม้จะมีรูปคนเปลือยกาย แต่อยู่ในท่านั่งคุกเข่า โนมตัวก้มลง มีปีกอยู่ที่หลังมิได้แสดงให้เห็นอวัยวะส่วนที่เป็นภาพลามกอนาจาร นับว่าเป็นภาพที่เป็นศิลปะและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 23/2528 เครื่องหมายรูปสัตว์ประหลาด ตัวคล้ายสิงห์ หางคล้ายหงส์ คำว่า เหมราช และคำว่า สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ แม้จะมีสาระสำคัญเป็นรูปสัตว์ประหลาด แต่รูปสัตว์ประหลาดนี้มีลักษณะแตกต่างจากรูปราชสีห์ อันเป็นตราราชการที่ต้องห้ามตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า อีกทั้งยังมีการเรียกขานว่า เหมราช จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ส่วนคำว่าสัญลักษณ์แห่งคุณภาพเป็นเพียงคำบรรยายลักษณะสินค้า ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ตามมาตรา 13 บัญญัติห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แม้จะมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก็ตาม หากมีการตรวจสอบจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วพบว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้านั้นก็อาจได้รับการปฏิเสธการจดทะเบียนได้ การพิจารณาจึงต้อง

²³ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) เรื่องเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน รัฐมนตรีได้กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนคือ

1. ชื่อเขตสหพันธ์สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้
2. เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า

หรือบริการหรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ

เปรียบเทียบหลายประการ โดยประกอบกันทั้ง ตัวเครื่องหมายการค้านั้น ตัวสินค้า หีบห่อ หรือกล่อง ที่บรรจุสินค้าความเข้าใจ และความสามารถในการแยกแยะสินค้าของสาธารณชนที่บริโภคสินค้า ชนิดนั้นตลอดจนพฤติกรรมการใช้สิทธิว่าสุจริตหรือไม่เนื่องจากเป็นบทบัญญัติเพื่อคุ้มครอง ผู้บริโภคมิให้สับสนหลงผิดในตัวสินค้า แนวทางการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายนั้น อาจ พิจารณาจากสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ²⁴

- (1) พิจารณาจากเสียงหรือสำเนียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าเช่น VETA คล้าย กับ VETTA, WAKO คล้ายกับ WAGO, AERO คล้ายกับ แอโร เป็นต้น
- (2) พิจารณารูปลักษณะเครื่องหมายการค้า ว่ามีสาระสำคัญเหมือนกันหรือคล้ายกัน อย่างไร
- (3) พิจารณาวางรูปประกอบประติมากรรมที่มีความคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจ ผิดหรือไม่
- (4) พิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้ากับตัวสินค้า เช่น Solo กับ Sold แม้มีเสียงเรียก ขานที่แตกต่างกันแต่ตัวอักษรมีความคล้ายกันจนอาจเกิดความสับสนได้
- (5) พิจารณาจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นๆ เช่น เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้า ราคาแพงมากๆ ผู้บริโภคย่อมรอบคอบในการเลือกซื้ออยู่แล้วยากที่จะเกิดความสับสนหลงผิดในตัว สินค้าได้อื่นๆ เช่น เจตนาของผู้จดทะเบียน

นายทะเบียนจะพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้วใน “สินค้าจำพวกเดียวกัน” เท่านั้น หากเหมือนหรือคล้าย แล้วจะต้องถึงขนาดอาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิดหรือไม่ เช่น

คำวินิจฉัยที่ 101/2543 คำว่า “Pota Chip” ใช้กับสินค้าจำพวกมันฝรั่งทอด นาย ทะเบียนเห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 และมาตรา 13 โดยเหมือนหรือคล้าย กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า “Pote” ในลักษณะตัวโปรง และใบสลากมีคำว่า โปเต้ และ Potato Twist เป็นสาระสำคัญ เพราะเครื่องหมายของผู้จดทะเบียน มีเสียงเรียกขานคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน และมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกัน อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิดในความเป็น เจ้าของ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกันในรูปลักษณะ ของเครื่องหมายการค้า อีกทั้งยังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน ไม่อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภค

²⁴ สมศักดิ์ พนิตกุล. (2543). “คิดเครื่องหมายการค้าอย่างไรจึงจะจดทะเบียนได้.” จุลสารกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 5. หน้า 5.

สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงไม่คล้ายเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่จะรับจดทะเบียนไว้ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 4585/2536 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรญี่ปุ่นและอักษรจีนอ่านออกเสียงตามภาษาญี่ปุ่น ได้สองแบบว่า “อาอิโนะโมะโตะ” หรือ “อาอิโนะมิโตะ” อ่านออกเสียงเป็นภาษาจีนแต่จื๊วว่า “บีจือซู” ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นตัวอักษรจีน อักษรไทย และอักษรโรมันว่า “บีซู” ซึ่งเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่เป็นอักษรจีนเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยอักษรตัวแรกเครื่องหมายการค้าของจำเลยเขียนเหมือนกับอักษรตัวแรกในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คือคำว่า “บี” กับ “อาอิ” และมีคำแปลเหมือนกันว่า “รส” และอักษรตัวหลังของเครื่องหมายการค้าของจำเลยเขียนเหมือนอักษรตัวหลังของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คือคำว่า “ซู” กับ คำว่า “โมะโตะ” และมีคำแปลเหมือนกันว่า “ส่วนสำคัญ” เครื่องหมายการค้าของจำเลยต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพียงเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่มีอักษรตัวกลาง แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีอักษรตัวกลางเป็นภาษาญี่ปุ่น อ่านออกเสียงว่า “โนะ” เท่านั้น จำเลยใช้อักษรภาษาจีน คำว่า “บีซู” เน้นเป็นจุดเด่นในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเช่นเดียวกับโจทก์ ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เน้นจุดเด่นคำว่า “อาอิ” กับ คำว่า “โมะโตะ” ตัวอักษรญี่ปุ่น คำว่า “โนะ” มีขนาดเล็กมากมิได้เน้นความเด่นชัดของเครื่องหมายการค้าโจทก์ จึงเป็นอักษรที่มีความหมายสำคัญแก่บุคคลทั่วไปที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่น และแม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจะมีอักษรไทย และอักษรโรมันอยู่ด้วยแต่ก็เน้นความเด่นอยู่ที่อักษรจีน เพราะจัดวางไว้ตรงกลาง ความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยจึงมีเพียงเล็กน้อย การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และจำเลยเหมือนกัน หรือคล้ายกันหรือไม่ ต้องพิจารณาส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญเป็นเกณฑ์ เมื่อส่วนประกอบหลัก หรือส่วนประกอบสำคัญเป็นตัวอักษรเหมือนกันอย่างเห็นได้โดยเด่นชัด การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลย คือสินค้าของโจทก์ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 2379/2538 เครื่องหมายการค้าของจำเลยประกอบด้วยอักษรโรมัน คำว่า “Madam Cook” กับอักษรไทย คำว่า “มาดามก๊ก” เป็นคำ 3 พยางค์ โดยอักษรโรมันอยู่ด้านบนของอักษรไทย และอักษรไทยมีขนาดเล็กกว่าอักษรโรมันเล็กน้อย ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรไทย คำว่า “ก๊ก” และอักษรโรมัน คำว่า “Cook” พยางค์เดียว และอักษรไทย คำว่า “ก๊ก” เป็นอักษรตัวขนาดใหญ่กว่าอักษรโรมัน อักษรโรมันวางอยู่บนพยัญชนะ “ก” ตัวที่ 2 ในระดับเดียวกันกับวรรณยุกต์ไม้ตรี เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่เป็นตัวอักษรไทย และอักษรโรมันเป็นอักษรประดิษฐ์ และอักษรโรมัน คำว่า “Madam Cook” ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก คงใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษร “M” และ “C” ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งอักษรไทย และอักษรโรมันเป็น

อักษรธรรมดามีใช้อักษรประดิษฐ์ อักษรโรมัน คำว่า “Cook” ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยจึงแตกต่างกัน แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจะมีคำว่า “ก๊วก” และคำว่า “Cook” เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นคำเดียวกับคำในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่คำดังกล่าวก็เป็นคำสามัญทั่วไป มิใช่คำประดิษฐ์ซึ่งโจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำดังกล่าว และเครื่องหมายการค้าของทั้งโจทก์ และจำเลย ก็มีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน โดยของโจทก์ เรียกว่า “ก๊วก” ส่วนของจำเลย เรียกว่า “มาดามก๊วก” การจัดตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็เป็นไปตามปกติธรรมดา โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่เป็นอักษรโรมัน คำว่า “Madam” มีขนาดเดียวกันกับคำว่า “Cook” อันเป็นการให้ความสำคัญในถ้อยคำแต่ละพยางค์เท่าเทียมกัน มิได้จัดให้อักษร คำว่า “Cook” หรือ “ก๊วก” มีขนาด หรือเน้นให้ดูโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งสินค้าที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีเพียงชนิดเดียว คือ สินค้าน้ำมันพืช และเน้นเครื่องหมายการค้าโดยใช้ตัวอักษรสีแดงสด ส่วนจำเลยแม้จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจำพวกที่ 42 รายการสินค้าทั้งจำพวกซึ่งรวมถึงสินค้าน้ำมันพืชด้วย แต่จำเลยก็ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับอาหารสำเร็จรูปที่จำเลยผลิตขึ้น ได้แก่ แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาทราย หูลามน้ำแดงเปรี้ยวหวานอาหารทะเล ปลากระพงน้ำแดง โดยใช้เครื่องหมายการค้าเป็นตัวอักษรโรมันว่า “Madam Cook” และส่งออกไปขายยังต่างประเทศ มิได้ผลิตขายในประเทศไทย ทั้งอักษรโรมัน คำว่า “Madam Cook” บนซองบรรจุอาหารสำเร็จรูปก็มีลักษณะตรงกับที่จำเลยจดทะเบียนไว้ มิได้จัดตัวอักษร หรือใช้สีส้ม หรือกระทำการใดอันเป็นการเน้น คำว่า “Cook” แต่อย่างไรก็ตามแสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาไม่สุจริตที่จะทำให้สาธารณชนหลงผิดหรือลงขายสินค้าของตนให้เข้าใจว่าสินค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่างชัดเจน เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน

ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้นั้นต้องประกอบไปด้วยลักษณะข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มิฉะนั้นอาจถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนอันเป็นอุปสรรคในการได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้

2.3 ขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมีรากฐานมาจากกฎหมายต่างประเทศดังนั้นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศหรือในประเทศไทยจึงย่อมมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาจดทะเบียนเป็นไปในแนวเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เนื่องจากต้องเดินตามแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ อย่างไรก็ตามวิธีพิจารณาหรือแนวทางใน

การพิจารณารับจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยก็อาจแตกต่างจากวิธีพิจารณาหรือแนวทางการในพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศได้ แต่ก็ไม่ควรที่จะมีแนวทางการพิจารณาที่แตกต่างกันมากนักหรือสมควรที่จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันมากกว่า ตามกฎหมายของประเทศไทยคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้ให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นผู้พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้มีอำนาจมีคำสั่งรับหรือปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งหากผู้จดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในกรณีต่างๆ ได้และเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยแล้วหากยังไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวอีกผู้จดทะเบียนก็สามารถที่จะนำคดีไปฟ้องต่อศาลได้อีก สำหรับขั้นตอนการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าก่อนซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ตามหลักกฎหมายดังกล่าวต่อไปนี้

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 บัญญัติไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 6

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- 2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- 3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้

จดทะเบียนไว้แล้ว

ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะได้ศึกษาเฉพาะเครื่องหมายคำ ซึ่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย เครื่องหมายคำที่อาจจดทะเบียนได้จึงต้องมีลักษณะสามประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ

- 1) เป็นเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

เครื่องหมายคำที่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่นเดียวกับเครื่องหมายประเภทอื่น เนื่องจากหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าคือการบ่งชี้และแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่งจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าโดยไม่เกิดความสับสนหลงผิดในเจ้าของสินค้า

ลักษณะบ่งเฉพาะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเครื่องหมายการค้า หากเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะย่อมไม่อาจทำหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้าได้²⁵

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้บัญญัติความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะ หมายความว่า นำมาทำให้เหมาะเพื่อใช้ให้เห็นว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ผิดกับสินค้าของผู้อื่นอันมีความหมายเช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ เครื่องหมายการค้าอันหนึ่งอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าหนึ่งแต่อาจไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าอย่างอื่นก็ได้ การวินิจฉัยลักษณะบ่งเฉพาะจึงต้องพิจารณาความรู้สึกนึกคิดของประชาชนผู้บริโภคสินค้านั้นว่าเห็นว่าเครื่องหมายการค้ามีความสามารถในการชี้ให้เห็นความแตกต่างหรือไม่ โดยมีชี้พิจารณาจากความเห็นของบุคคลอื่นทั่วไป ที่ไม่ได้บริโภคสินค้านั้นเลย²⁶

สำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้โดยเฉพาะ อีกทั้งระบุไว้ด้วยว่าลักษณะอย่างใดบ้างที่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการพิจารณาปัญหาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้

มาตรา 7 “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบ และเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยกฏการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่ถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(2) คำ หรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงและไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำประดิษฐ์ขึ้น

(4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

²⁵ รัชชัย ศุภผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 38-40.

²⁶ แหล่งเดิม ข หน้า 28-31.

(5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามีและ

(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นแล้วให้ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ”

สาระสำคัญในแต่ละอนุมาตรานี้นั้นเป็นอิสระจากกัน การที่สิ่งหนึ่งไม่เป็นสาระสำคัญตามอนุมาตราหนึ่งก็อาจจัดเป็นสาระสำคัญในความหมายของอีกอนุมาตราหนึ่งได้ และเครื่องหมายการค้าหนึ่งอาจมีลักษณะตามที่ระบุไว้มากกว่าหนึ่งอนุมาตราได้ ที่สำคัญ คือ ลักษณะต่างๆ ในแต่ละอนุมาตราจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ²⁷ ลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเอง หรือเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ บางครั้งการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เรียกว่าเป็นการเกิดความหมายครั้งที่สอง หรือความหมายชั้นทุติยภูมิของเครื่องหมายนั้นๆ สำหรับลักษณะบ่งเฉพาะที่ระบุไว้ตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) - (6) เป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง สำหรับเครื่องหมายค้านั้นหากมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ตามมาตรา 7 นี้ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ คือมีลักษณะที่ทำให้ประชาชน หรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบ และเข้าใจว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายค้านั้นในฐานะที่เป็นเครื่องหมายค้านั้นแตกต่าง (Distinctive) ไปจากสินค้าอื่น เครื่องหมายค้าที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะ ต้องพิจารณาจากมาตรา 7 วรรค (2) และ (3) ดังต่อไปนี้

1) กรณีคำหรือข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

คำหรือข้อความที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นคำหรือข้อความที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษแต่อย่างใด อาจเป็นคำที่มีความหมายทั่วไป ก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดสองประการ คือ²⁸

ก. คำหรือข้อความนั้นมิได้เล็งถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ข. ไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่สำคัญ คือ ระบุตัวสินค้า และแยกแยะสินค้านั้นจากสินค้าอื่นเพื่อให้สาธารณชนผู้บริโภคทราบความแตกต่าง และเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่

²⁷ แหล่งเดิม ข หน้า 42-45.

²⁸ แหล่งเดิม ข หน้า 26.

ลับสนหลงผิดเครื่องหมายคำในฐานะเครื่องหมายการค้าจึงต้องทำหน้าที่นี้อย่างครบถ้วน คำจึงไม่ควรมียกข้อยกเว้นบ่งบอก หรือโอ้อวดบรรยายคุณสมบัติตัวสินค้าซึ่งจะทำให้เครื่องหมายการค้าไม่สามารถบ่งชี้ความแตกต่างของสินค้าได้ การยอมให้ใช้คำที่บรรยายถึงลักษณะของคุณภาพของสินค้าเป็นการเอาเปรียบและกีดกันเจ้าของสินค้านั้นจากการใช้คำบรรยายลักษณะ และคุณภาพของสินค้าของตน เช่นกัน เพราะคำเหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่เจ้าของสินค้าทั่วไปมีสิทธิใช้ได้ ไม่ควรสงวนสิทธิไว้สำหรับใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นเจ้าของสินค้านั้นๆ ก็สามารถจะใช้คำที่ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าได้ แต่ไม่ใช่ในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายการค้า แต่เป็นการพรรณนาถึงคุณภาพของสินค้าเท่านั้น

คำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง
หมายความว่า²⁹

(1) คำหรือข้อความที่บ่งบอกถึงส่วนผสม องค์ประกอบ คุณภาพ สภาพ
หน้าที่ ลักษณะ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง และทำให้ผู้ซื้อทราบรายละเอียดของสินค้านั้นว่าเป็นอะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร ได้อย่างทันทีโดยไม่ต้องทำความเข้าใจอีกชั้นหนึ่งก่อน เช่น คำว่าอร่อย สำหรับสินค้าที่เป็นอาหาร หรือ คำว่า ทนทาน สำหรับ สินค้าที่เป็นเครื่องจักร เป็นต้น

(2) บ่งบอกให้ผู้ถึงชนิดของสินค้านั้นอย่างชัดเจน เช่น คำว่า Cellophane Aspirin หรือ Cola เป็นต้น คำลักษณะนี้ เรียกว่า Generic Term หรือ Common Descriptive หรือ Generically Descriptive เช่น คำว่า ปุยฝ้ายสำหรับสินค้าประเภทสาลี ในกรณีที่เป็นภาษาไทย เป็นต้น คำในลักษณะนี้ต่างจากกรณีแรกตรงที่เป็นคำที่ไม่ได้เพียงบ่งบอกข้อมูลของสินค้าหากแต่เป็นคำที่ใช้เรียกขานเป็นชื่อของสินค้าเลยทีเดียว

คำที่บ่งบอกถึงส่วนผสม หรือพรรณนาคุณภาพของสินค้า แม้จะถือว่าถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้า ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองก็ตาม แต่หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือ โฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่นั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด³⁰ และพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่าลักษณะบ่งเฉพาะตาม มาตรา 7 วรรคสาม และสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เจ้าของที่ขอจดทะเบียนนั้นมีสิทธิใช้ คำๆ นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามเจ้าของสินค้าอื่นอาจใช้คำพรรณานั้น เพื่อบ่งบอกคุณภาพของตัวสินค้านั้น ได้เช่นกัน แต่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าไม่ได้ อย่างไรก็ดีหากเป็นคำที่ถึงกับแสดงถึงชนิดของสินค้าหรือบ่งบอกว่าสินค้านั้นคืออะไรอย่างชัดเจนเช่นนี้ ถือว่าเป็น

²⁹ แหล่งเดิม ข หน้า 27.

³⁰ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543.

คำสามัญ (Generic Term) ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลยไม่ว่าจะมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างแพร่หลายเพียงใดก็ตามก็ไม่เกิด ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) นอกจากนี้หากเป็นคำหรือข้อความที่เพียงแต่เป็นคำหรือข้อความที่มีความหมายในเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) คำหรือข้อความนั้นก็อาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

แนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเรื่องคำหรือข้อความใดเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ดังนี้³¹

1) พิจารณาความหมายของคำกับตัวสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน ถ้าคำนั้นมีความหมายมุ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน โดยตรงย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

2) คำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปลหากมีการออกเสียงเหมือนกับคำที่มีความหมายเล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ถือว่าเป็นคำหรือข้อความใดเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงด้วย

3) คำหรือข้อความใดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แม้จะประดิษฐ์ให้มีวลกลายเป็นพิเศษก็ไม่เกิดลักษณะบ่งเฉพาะอันจะขอรับการจดทะเบียนได้

แนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนข้างต้นสามารถพิจารณาประกอบตัวอย่างคำวินิจฉัยดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 2271/2542 คำว่า “Firsturf” สื่อความหมายได้ว่าชั้นผิวดินที่เป็นที่หนึ่ง ใช้กับสินค้าปุ๋ยเคมี ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 1837/2542 คำว่า “Powersoft” มีความหมายว่า พลังแห่งความนุ่ม นวลละมุนละไม ใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

1) กรณีเครื่องหมายคำที่วินิจฉัยว่าไม่ถือว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 159/2538 คำว่า “Droplless” อาจแปลได้ว่าไม่มีหยดน้ำ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 3 ได้แก่ น้ำยาซักแห้ง น้ำยาปรับผ้านุ่ม ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

³¹ นิตยา แพทยา. (2545). เอกสารทางวิชาการเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ.

คำวินิจฉัยที่ 404/2538 คำว่า “Proshare” เป็นคำที่มีสิ่งความหมายรวมกัน โดยคำว่า “Pro” มาจาก Professional แปลว่า โดยอาชีพ สันับสนุน ส่วน “Share” แปลว่าส่วนแบ่ง ส่วนร่วมมือ รวมกันอาจมีความหมายได้ว่า ช่วยกันสนับสนุน เมื่อนำมาใช้กับสินค้า ประเภทหนังสือคู่มือการใช้โทรศัพท์ ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ส่วนคำหรือข้อความใดเป็นการเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ นั้นต้องพิเคราะห์เป็นกรณีๆ ไปในทางพิเคราะห์นั้นอาจพิจารณาจากคำพิพากษาฎีกา หรือ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 3543/2545 แม้คำว่า “Trust” จะมีความหมายว่า ไว้วางใจ เชื่อถือได้ แต่เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกที่ 31 ได้แก่อาหารสัตว์ คำดังกล่าวก็หาได้มีความหมายที่บ่งบอกถึงลักษณะของอาหารสัตว์ว่าเป็นอาหารชนิดใด หรือบ่งบอกถึงคุณสมบัติของอาหารสัตว์ชนิดนั้นว่าเป็นสินค้าที่ดีทำให้สัตว์ แข็งแรง สมบูรณ์ สุขภาพดี นำไว้วางใจที่จะนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้โดยปลอดภัยแต่อย่างใด ไม่แต่เป็นคำที่มีลักษณะไปในทางโน้มน้าวให้บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะซื้ออาหารสัตว์เกิดความสนใจในสินค้าชนิดนั้นมากกว่า คำว่า “Trusty” จึงเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอาหารสัตว์โดยตรง แต่เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าดังกล่าว ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า คำว่า “Trusty” จึงมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว

คำพิพากษาฎีกาที่ 3549/2541 คำว่า “Concert” มีความหมายว่าการแสดงดนตรีสากลโดยใช้เครื่องดนตรีวงใหญ่ และอาจมีนักร้องประสานเสียงด้วย หรือ มโหรี สังคีตและการประสานเสียงเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวก วิทยู ตู้ลำโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอ และเครื่องขยายเสียง หาใช่เป็นการเล็งถึงลักษณะคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงไม่ เพราะสินค้าวิทยู และตู้ลำโพงมิใช่สินค้าที่ใช้รับฟังได้เฉพาะเสียง การแสดงดนตรี มโหรี สังคีต และการประสานเสียงเท่านั้น หากแต่รับฟังเสียงอื่นได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสียงคน เสียงสัตว์ เสียงที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น เสียงคลื่นทะเล เสียงฟ้าร้อง เสียงการทำ และปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่ม และเสียงอื่นๆ อีกมากมาย เสียงดนตรีจึงเป็นเพียงเสียงอย่างหนึ่งในบรรดาเสียงมากมาย ส่วนโทรทัศน์และเครื่องเล่นวีดีโอก็ใช้ได้ทั้งชมภาพและฟังเสียงทุกชนิดไม่จำกัดเฉพาะเสียงดนตรี เครื่องขยายเสียงก็สามารถขยายเสียงได้ทุกชนิดไม่จำกัดเฉพาะเสียงดนตรีเช่นกัน ความหมายของ คำว่า “Concert” เน้นไปที่ แสดงดนตรีวงใหญ่ทำให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมา แต่เสียงอื่นที่ไม่ได้เกิดจากการแสดงมิได้มากมายหลายกรณี คำว่า “Concert” จึงเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าจำพวกวิทยู ตู้ลำโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอ และเครื่องขยายเสียงโดยตรง ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อนำมาใช้กับเครื่องหมาย

การค้าสำหรับสินค้าดังกล่าว จึงมีลักษณะพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 470/2525 คำว่า “Doble-Cola” มาจากคำว่า “Double” แปลว่า สองเท่า รวมกับว่า Cola ซึ่งมีความหมายเท่ากับ Kola แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่งเมล็ดมีธาตุกาแฟใช้ผสมเครื่องดื่มเมื่อนำมาใช้กับสินค้าเครื่องดื่ม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 708/2541 คำว่า “Chaftmaster Natural” ใช้กับสินค้าประเภทแผ่น กระดานไฟเบอร์เพื่อใช้ในการก่อสร้างแผ่นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ เป็นต้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า คำว่า “Chaftmaster Natural” มีความหมายว่ายอดของงานฝีมือโดยธรรมชาติเมื่อนำมาใช้กับสินค้าดังกล่าว นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

คำวินิจฉัยที่ 99/2525 อักษร MP ประดิษฐ์ และ “Herbal” อักษร M และ P มีลักษณะผิดไปจากแบบตัวพิมพ์ธรรมดาและประชาชนผู้พบเห็นย่อมรู้ได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้น พึงนับได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะชอบที่รับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 4 (5) ส่วนคำว่า “Herbal” แปลได้ว่า สมุนไพร เมื่อผู้อุทธรณ์ได้นำมาใช้กับสินค้าในจำพวก 48 ได้แก่ เครื่องสำอาง ซึ่งอาจมีส่วนผสมของสมุนไพรรวมอยู่ด้วย จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ชอบที่ผู้อุทธรณ์จะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่ใช้อักษรโรมันคำว่า “Herbal”

คำวินิจฉัยที่ 707/2541 คำว่า “Fireseal” ใช้กับสินค้า โฟมพลาสติกในรูปแผ่นหรือม้วน โฟมเก็บเสียง คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า คำว่า “Fireseal” มีความหมายว่า กันไฟ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

นอกจากนี้คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามอนุมาณีนั้นจะต้องไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เนื่องจากหากยอมให้มีการใช้ชื่อในทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้าเกี่ยวข้องกับตัวสินค้า โดยตรงอาจเป็นการชี้ถึงคุณสมบัติของสินค้านั้น หรือทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้านั้นได้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามได้หมายความว่ากฎหมายไม่ยินยอมให้ใช้ชื่อในทางภูมิศาสตร์เสียเลยเพียงแต่ห้ามเฉพาะชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเท่านั้นที่ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังตัวอย่างคำพิพากษาต่อไปนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 608/2545 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีเพียงอักษรโรมัน คำว่า “Javacafe” เป็นส่วนสาระสำคัญแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า กาแฟ เมล็ดต้น โกโก้ รัญพืชที่สีแล้ว รัญพืชที่ยังไม่ได้สี ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม

ของกาแฟ และครีมที่ไม่มีส่วนผสมของนม จึงเห็นได้ชัดว่าตัวอักษร โรมันที่สะกดเป็นคำทั้งหมด ไม่ว่าจะออกเสียงแยกเป็นคำหรือรวมกันเสียงเรียกขานก็ไม่แตกต่างกันสามารถแปลความหมายได้ คำว่า “Java” หมายถึงชื่อเกาะในสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งประชาชนโดยทั่วไปรู้จักดีและสื่อความหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะและแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นโดยตรง ส่วนคำว่า “Cafe” หมายถึง กาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็ก เป็นคำสามัญ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเช่นเดียวกัน เมื่อนำมาเขียนติดกันก็ยังคงมีสำเนียงเรียกขานตามเดิม จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจรับจดทะเบียนให้ได้เพราะไม่เข้าลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 6 (1) เครื่องหมายการค้า คำว่า “Javacafe” ของโจทก์ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ เพราะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 6 (1) ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

2) กรณีคำประดิษฐ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (3)

สำหรับเครื่องหมายคำที่มีลักษณะเป็นคำประดิษฐ์ กฎหมายไม่ได้อธิบายหรือให้นิยามความหมายไว้ อีกทั้งการให้นิยามความหมายที่ตายตัวยังเป็นการลำบาก กฎหมายหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงไม่ได้ให้ความหมายที่ชัดเจนเอาไว้ ทางปฏิบัติกฎหมายจึงได้ละไว้เพื่อให้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้กฎหมายในการตีความและวางหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาว่าอย่างไรเป็นคำประดิษฐ์และอย่างไรไม่ใช่ ผู้ใช้กฎหมายที่มีหน้าที่และมีอำนาจดังกล่าว ปัจจุบันจึงได้แก่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และศาล

แต่จากแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้ให้นิยามความหมายของคำประดิษฐ์ในทำนองว่าคำประดิษฐ์ ได้แก่คำที่คิดขึ้นเองโดยไม่ปรากฏคำแปลในพจนานุกรมใดๆและไม่ได้หมายถึงการประดิษฐ์อักษร เนื่องจากคำประดิษฐ์โดยตัวของมันเองเป็นคำที่ไม่มีความหมายจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว

ตัวอย่างของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่³²

- (1) คำที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่แก้งสะกดผิดจากเดิม ไม่ใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น
- (2) คำพ้องเสียงไม่ใช่คำที่ประดิษฐ์
- (3) คำที่มาจากภาษาต่างประเทศที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ไม่ใช่คำที่ประดิษฐ์แต่ถ้ามาจากภาษาต่างประเทศที่ไม่รู้จักกัน 2 คำ เอามารวมกันเป็นคำที่ประดิษฐ์ ได้
- (4) คำตลกที่ได้จากการควบคุมกัน 2 คำ เช่น คำว่า “ซาแฟ” มาจากคำว่า กาแฟ และซา ดังนี้เป็นคำที่ประดิษฐ์ได้

³² วัส ดิงสมิตร ก (2545). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 20-21.

(5) ชื่อย่อของชื่อนิติบุคคลที่อ่านได้แต่แปลไม่ได้ นับเป็นคำประดิษฐ์ได้ คำที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่คำที่คิดขึ้นเองโดยไม่ปรากฏคำแปลในพจนานุกรมใดๆ และมีได้ หมายถึง การประดิษฐ์ตัวอักษร เนื่องจากคำประดิษฐ์โดยตัวของมันเองย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว นอกจากนี้คำบางคำแม้จะ ไม่มีความหมายหรือคำแปล หรือเป็นคำที่สื่อให้เข้าใจถึงคำที่มีความหมายหรือคำแปลแล้วคำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำใดจะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่ นั่นจึงเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเรื่องคำประดิษฐ์ มีดังนี้³³

(1) เป็นคำที่คิดขึ้นใหม่ไม่มีในพจนานุกรม หรือพจนานุกรมลึบไล้ เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล

(2) คำที่สะกดผิดจากคำที่เขียนถูกต้องแต่อ่านออกเสียงป้องกันถ้าคำที่เขียนถูกต้องมีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

(3) การนำเอาคำที่มีความหมายมารวมกันและสามารถแสดงความหมายของคำเดิมที่นำมารวมกันอย่างเห็นได้ชัดเจน หากเมื่อรวมกันแล้วยังคงมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ แต่หากการรวมกันนั้นไม่มีความหมายที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ย่อมจดทะเบียนได้

(4) การนำเอาตัวอักษรธรรมดาแต่ละตัวมารวมกัน (ซึ่งโดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ) ไม่ว่าจะ เป็นอักษรย่อหรือชื่อนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าจะจัดวางตัวอักษรแต่ละตัวโดยเว้นช่องไฟห่างกันหรือไม่ก็ตาม ถ้าสามารถอ่านออกเสียงได้ ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

แนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าข้างต้นสามารถพิจารณาประกอบตัวอย่างคำวินิจฉัยดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 302/2536 แม้ “Super” แปลว่า เหนือ เลิศพิเศษ เมื่อใช้กับสินค้าประเภทผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง นับว่าเป็นสิ่งสามัญในการซื้อขาย แต่เมื่อนำมารวมกันกับคำว่า “Cale” แปลไม่ได้เป็น “Supercal” แล้ว นับว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 98/2536 แม้จะมีการประดิษฐ์คำทำให้คล้ายคำว่า “Haworth” จึงเป็นชื่อเมืองในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เครื่องหมายคำว่า h/worth เรียกว่า เอชเวิร์ธ และคำดังกล่าวไม่มีคำแปล นับว่าเป็นคำประดิษฐ์

³³ แหล่งเดิม ก หน้า 29-30.

3) กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่ถือเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 31/2546 คำว่า “LASERJET” หมายถึงเครื่องระบบเจ็ทที่ใช้ระบบเลเซอร์หรือคลื่นแสงที่พุ่งออกมา เมื่อนำมาใช้กับสินค้า เครื่องพิมพ์ใช้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องกราดตรวจหรือสแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ นับเป็นคำสามัญทั่วไป และเป็นคำที่มีความหมายในทางที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 496/2546 คำว่า “AUTOJET” สื่อความหมายได้ว่า เครื่องระบบเจ็ทที่ทำงานอัตโนมัติเมื่อนำมาใช้กับสินค้า เครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการผลิต การดำเนินการวิธีและการสร้างประกอบชิ้นงาน มีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

ตามหลักการตีความตามกฎหมายประเทศไทย สำหรับการพิจารณาว่าอย่างไรเป็นคำประดิษฐ์ หรือไม่ อาจพิจารณาจากคำวินิจฉัยของศาลตามคำพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 779/2506 โจทก์ใช้คำประดิษฐ์ขึ้นเป็นอักษรโรมัน คำว่า “Phenargin” สำหรับยารักษาโรคจำพวกหนึ่งที่โจทก์ผลิตขึ้นจำหน่าย และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับคำๆ นี้ไว้แล้ว ต่อมานายทะเบียนรับจดทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นคำว่า “Phenargin” ในจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์ ดังนั้นศาลฎีกาเห็นว่าเครื่องหมายการค้าโจทก์เป็นคำประดิษฐ์ซึ่งเป็นตัวอักษรโรมันเมื่อพิจารณาถึงการเรียงลำดับตัวอักษรตลอดจนสำเนียงที่เรียกขานอันเป็นคำของภาษาต่างประเทศแล้ว ย่อมเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองของโจทก์ และจำเลยนี้มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน อันอาจทำให้ประชาชนหลงผิดได้ ศาลย่อมพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเสียได้ และในการพิจารณาดังกล่าวนั้น จะพิจารณาแต่เฉพาะการอ่านออกเสียงหรือสำเนียงที่เรียกขานแต่อย่างเดียวย่อมไม่ได้ต้องพิเคราะห์ถึงเหตุอื่นๆ ด้วย

คำพิพากษาฎีกาที่ 1333/2529 จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า “ครอมพ์ตัน” มาก่อน โจทก์เป็นเวลาหลายสิบปีย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าโจทก์ ที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครอมพ์ตัน โดยสุจริตไม่เคยทราบว่ามีผู้ใดใช้มาก่อนนั้น ศาลเห็นว่า คำว่า “ครอมพ์ตัน” เป็นคำประดิษฐ์แปลไม่ได้ยากที่โจทก์จะคิดขึ้นมาพ้องกับจำเลย จำเลยใช้เครื่องหมายการค้านี้มานาน และได้ส่งสินค้าเครื่องไฟฟ้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้มาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2511 และยังมีผู้ส่งเข้ามาจำหน่ายตลอดมา ประกอบกับโจทก์อยู่ในวงการค้าขายเครื่องไฟฟ้า เชื่อว่าโจทก์ทราบว่ามีผู้ใช้เครื่องหมายการค้า ครอมพ์ตัน สำหรับเครื่องไฟฟ้าแล้วแต่ยังมีได้จดทะเบียนในประเทศไทย จึงได้ขอจดทะเบียนเสียก่อน หากเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตไม่ แม้จำเลยยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ครอมพ์ตัน ในประเทศไทยไม่อาจอ้างความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474

มาตรา 27 ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งจำเลยมีสิทธิคิดว่า จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะยื่นคัดค้านได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว มาตรา 22 มิใช่เป็นการอ้างความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียน อันจะต้องห้ามตามมาตรา 27 แต่อย่างใด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1822/2516 โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “Tavipec” สำหรับสินค้าจำพวก 3 จำพวกเดียวกับเครื่องหมายการค้าคำว่า “VvipeX” ของจำเลยซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อน เครื่องหมายการค้าทั้งสองเป็นคำประดิษฐ์ซึ่งเป็นตัวอักษรโรมัน สองพยางค์ท้ายอ่านออกเสียงหรือเรียกขานเหมือนกันว่า ไวเป็ก แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า TA เพิ่มข้างหน้าอีกพยางค์หนึ่ง แม้ตัวอักษรโรมันที่ประดิษฐ์ขึ้นจะต่างกันก็จริง แต่ประชาชนโดยทั่วไป ก็มีได้พิจารณาตัวหนังสือ หากแต่อาศัยฟังจากเสียงตามสำเนียงเรียกขานแม้จะเปลี่ยนแปลงตัวอักษรตัวท้ายจาก X เป็น C สำเนียงที่อ่านก็ยังอ่านอย่างเดียวกัน การที่พยางค์อีกพยางค์หนึ่ง ก็ยังมี คำว่า “Vipec” อยู่ บางคนอาจเรียกย่อๆ ว่า “ไวเป็ก” ก็ได้ โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์สำหรับยาช่วยระงับการไอ และขับเสมหะ ส่วนจำเลยใช้สำหรับยาอมแก้ไอ และยาทาแก้โรคผิวหนัง การที่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า “Tavipec” อาจทำให้เกิดสับสนเข้าใจผิดได้ กล่องและคำอธิบายสำหรับสินค้าจะแตกต่างกันอย่างไร ไม่สำคัญ เมื่อจำเลยเป็นผู้ประดิษฐ์คำว่า “VvipeX” และจดทะเบียนไว้ก่อนโดยสุจริต โจทก์จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อันมีถ้อยคำประดิษฐ์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือคล้ายกัน ใช้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันอันอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดหาได้ไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 1122/2534 โจทก์ จำเลยต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสินค้าจำพวกที่ 5 ซึ่งเป็นคำประดิษฐ์อักษรโรมันออกเสียงเหมือนกันว่า นิโคล ต่างกันแต่เพียงว่าของโจทก์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ว่า “NICOLE” ของจำเลยเป็นตัวพิมพ์เล็กว่า “nicole” เช่นนี้ ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอันอาจทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อหลงผิดได้เมื่อจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อน รวมทั้งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วกับสินค้าจำพวก 38 รวมทั้งโฆษณาสินค้าดังกล่าวทางเอกสาร สิ่งตีพิมพ์มาตลอด ในขณะที่โจทก์มิได้กระทำเลย อีกทั้งโจทก์อ้างว่าได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากนิตยสารญี่ปุ่น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นอันจะถือว่าโจทก์เป็นเจ้าของได้ กรณีจึงถือได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่าโจทก์ ดังนั้นเมื่อโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว สำหรับใช้กับสินค้าของโจทก์อันอาจทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อหลงเข้าใจว่าสินค้าของโจทก์เป็นของจำเลย แม้จะเป็นสินค้าต่างจำพวกกันก็ตาม ก็ย่อมทำให้จำเลยเสียหายได้ จำเลยย่อมมีสิทธิห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 2844/2516 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Tellme” อยู่ในวงรีสำหรับสินค้าจำพวก 48 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องหอม เครื่องสำอางโดยโจทก์

ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นใช้กับสินค้าของโจทก์ไว้ก่อน ต่อมาจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Tellme” สำหรับสินค้าจำพวก 38 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องนุ่มห่มและแต่งกาย เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยเป็นคำประดิษฐ์ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงว่าของโจทก์เป็นตัวเขียน ของจำเลยเป็นตัวพิมพ์ แม้ของโจทก์จะอยู่ในวงกลมรูปรี ของจำเลยไม่มีเส้นกรอบ ก็หาใช่เป็นข้อแตกต่างที่เห็นเด่นชัดอย่างไรไม่ สำเนียงที่เรียกขานตามตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์หรือตัวเขียนก็อ่านว่า “เทลมี” อย่างเดียวกัน และปรากฏว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลาย โจทก์ได้แพร่ภาพโฆษณาทางโทรทัศน์ ภาพยนต์ เอกสารสิ่งพิมพ์และกระจายเสียงทางวิทยุ ซึ่งจำเลยมิได้ทำเลย ดังนี้ถือว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอันอาจทำให้ประชาชนหลงผิด แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์ ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อนแล้ว ก็ย่อมทำให้โจทก์เสียหาย เพราะผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 3278/2527 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “BOSS” ใช้กับสินค้าประเภทเครื่องเขียนไว้ที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตั้งแต่ พ.ศ. 2518 และบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยได้ สั่งสินค้าประเภทนี้ของโจทก์เข้ามาขายในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ก่อนมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1 ปี นอกจากนี้โจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศต่างๆ อีกหลายประเทศ ทั้งได้มีการโฆษณาถึงคุณภาพสินค้าสำหรับประเทศไทยผ่านบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย โจทก์เป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า คำว่า “BOSS” ขึ้นมาใช้กับสินค้าของโจทก์ก่อนจำเลยจะผลิตสินค้าของจำเลย ประเภทเดียวกันนี้เป็นเวลาหลายปี เมื่อจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า “BOSS” กับสินค้าจำพวกเดียวกันมีลักษณะเหมือนและคล้ายของโจทก์โดยรู้ถึงว่าสินค้าของโจทก์ประเภทนี้มีเครื่องหมายการค้า คำว่า “BOSS” จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยแล้ว แม้จำเลยจะนำเครื่องหมายการค้า คำว่า “BOSS” ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยไว้ก่อน ก็หาทำให้จำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่

จากคำพิพากษาฎีกา หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เห็นได้ว่าการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำนั้นเป็นการพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดี และเปรียบเทียบไปตามความรู้สึกของแต่ละคน ไม่มีหลักเกณฑ์ทั่วไปที่จะใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัย ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหาเรื่องการใช้ดุลยพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และศาล ที่แตกต่างกัน ทำให้บางครั้งเครื่องหมายการค้าที่สมควรได้รับความคุ้มครองกลับไม่ได้จดทะเบียนไปอย่างน่าเสียดาย การศึกษา

แนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น สมควรที่จะศึกษากฎหมายและแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่ง
เฉพาะของเครื่องหมายคำจากต่างประเทศด้วย ดังจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป

2) เป็นเครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

เครื่องหมายคำที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นจะต้องอยู่ภายใต้มาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉบับปัจจุบันด้วย คือ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นั้น ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียน
เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ตราแผ่นดินพระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด

(2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

(3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือ
นามพระราชวงศ์

(4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี
หรือ รัชทายาท

(5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี
รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมาย
ขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมาย
ควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อ และชื่อ
ย่อของรัฐต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

(7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา

(8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศ
ณียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญหนังสือรับรอง
ประกาศณียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องหมายการค้า นั้น แต่ทั้งนี้ ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐ
ประศาสน์

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

(11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ⁴

ย่อมเป็นการต้องห้ามในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังจะเห็นได้จากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 754/2543 คำว่า “NIKE” กับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลายคำว่า “NIKE” และรูปวาดคล้าย เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ คำว่า “NIKE” เป็นคำเดียวกันกับคำว่า NIKE ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป แม้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจะมีรูปวาดคล้ายประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เรียกขานเหมือนกัน แม้จะใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ก็อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (11)

คำวินิจฉัยที่ 344/2543 อักษรภาษาจีนอ่านว่า เลี้ยง ข่า สุก แปลว่า จูครวมไปสู่พุทธศาสนา การเข้าถึงพุทธศาสนา นับว่าเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10)

คำวินิจฉัยที่ 1200/2543 คำว่า “Manneken” เป็นคำที่ใช้เรียกรูปปั้นเด็ก เป็นรูปสัญลักษณ์ของประเทศเบลเยียม ที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป ขัดต่อรัฐศาสตร์ โนบาย จึงต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10)

3) ไม่เป็นเครื่องหมายคำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

เครื่องหมายคำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

⁴ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) เรื่องเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน รัฐมนตรีได้กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนคือ

1. ชื่อเขตสหพันธ์สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้
2. เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า

หรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ

(1) สำเนียงและเสียงเรียกขาน

เครื่องหมายการค้าที่ขึ้นขอจดทะเบียนจะมีเครื่องหมาย หรือภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายที่มีสำเนียง และเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วไม่ได้ เช่น คำว่า

GRANDDIO	คล้ายกับคำว่า	GRANINO
BROSE	คล้ายกับคำว่า	BOSS
DEQUADIN	คล้ายกับคำว่า	DEORADIN
GANTRISIN	คล้ายกับคำว่า	KANDICIN

(2) ลักษณะการวางรูปรอยประดิษฐ์

แม้เครื่องหมายการค้าที่ขึ้นขอจดทะเบียนอาจมีรูปลักษณะของตัวเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม หากแต่มีการวางรูปรอยประดิษฐ์ของตัวเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดแล้ว เครื่องหมายการค้าค้านั้น ย่อมถือว่าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นนั้นซึ่งต้องห้ามรับจดทะเบียน

หากเครื่องหมายค้านั้นได้รับการพิจารณาจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้าแล้ว เครื่องหมายการค้าค้านั้นย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

2.4 คำสามัญ (Generic Word)

เครื่องหมายหรือคำที่เป็นคำสามัญ เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นได้ ไม่สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ไม่ว่าจะมีการใช้เครื่องหมายคำสามัญกับตัวสินค้าเป็นระยะเวลาเพียงใดก็ตาม³⁵ เนื่องจากคำสามัญหมายถึง เมื่อกล่าวถึงคำใดประชาชนผู้บริโภคจะนึกถึงสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง บางครั้งก็คล้ายกับเป็นการที่กล่าวถึงประเภทหรือชนิดสินค้า (Common Descriptive) จึงทำให้สูญเสียความบ่งเฉพาะ อาจเป็นคำที่พบเห็นได้ในภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน หรือพจนานุกรม โดยคำสามัญนั้นอาจเป็นคำสามัญมาแล้วตั้งแต่ต้น หรืออาจเป็นสามัญ (Generic) จากการสูญเสียความบ่งเฉพาะ ไปภายหลังก็ได้ เช่น กรณีที่เครื่องหมายการค้าค้านั้นเป็นที่

³⁵ Stephen Elias. (1999). *Patent, Copyright & Trademark*. p. 371.

รู้จักกันดีสำหรับสินค้าชนิดหนึ่งจนในที่สุดเครื่องหมายการค้านั้นกลายเป็นชื่อเรียกขานสินค้าชนิดนั้นแทน ทำให้เครื่องหมายการค้าไม่สามารถทำหน้าที่แยกความแตกต่างของสินค้าชนิดเดียวกันที่มาจากแหล่งต่างกันได้อีกต่อไป³⁶ เช่น คำว่า Singer เป็นคำสามัญ สำหรับสินค้าจักรเย็บผ้า (Singer M69. Co. V. Redlich 109 F. Supp.623, 96 U.S.P.Q 85 (S.P-Cal 1952) คำว่า Nylon สำหรับสินค้าจำพวกเส้นใยสังเคราะห์ Comflake สำหรับอาหารเข้าซีเรียล เป็นต้น คำสามัญ (Generic Word) อาจเป็นชื่อที่ใช้เรียกตัวสินค้านั้นเอง ตัวอย่างเช่น คำว่า “CAFÉ” หมายถึง กาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็ก เมื่อใช้กับสินค้ากาแฟ จึงเป็น Generic³⁷ (กรณีเช่นนี้ความจริงเป็นคำที่พรรณนาถึงสินค้าทั่วไป (Common Descriptive) คือเป็นคำที่กล่าวถึงประเภท หรือชนิดของสินค้าโดยทั่วไป) แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตามคำประเภทนี้ก็จะขาดคุณสมบัติที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพราะไม่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าต่างเจ้าของได้

2.5 ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า

บทบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศมีเจตนารมณ์ในการให้ความคุ้มครองสิทธิหรือผลประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยจะเห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของบางประเทศในช่วงเวลาก่อนการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมมีแนวความคิดมุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก เช่น ในช่วงเวลาดังกล่าวที่ประเทศอังกฤษ ศาลอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น เช่น คดี Southern V. How³⁸ ซึ่งมีข้อเท็จจริงอยู่ว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้ค้าขายเครื่องนุ่งห่มรายหนึ่งได้นำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ไปใช้กับสินค้าของตนที่มีคุณภาพต่ำกว่า ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งนำไปสู่การดำเนินคดีในศาล และศาลได้มีคำสั่งให้หยุดการกระทำอันเป็นละเมิดนั้น คดีนี้ถือเป็นการวางหลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ในช่วงหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าฝ่ายเดียวนั้นเปลี่ยนไปโดยมีการยอมรับว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นก็ได้³⁹ แต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันหรืออยู่ในระดับเดียวกัน จากแนวความคิดดังกล่าวแสดงให้เห็น

³⁶ รัชชัย ศุภผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 195.

³⁷ วัศ ดิงสมิตร ก เล่มเดิม. หน้า 12.

³⁸ อุไรวรรณ เงามรุ่งเรือง. เล่มเดิม. หน้า 8.

³⁹ แหล่งเดิม. หน้า 9.

เห็นว่าเจตนารมณ์ของเครื่องหมายการค้าเปลี่ยนมาเป็นมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซึ่งก็หมายถึงการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเอง โดยจะเห็นได้จากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ ค.ศ. 1938 มาตรา 28(4) (a) กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1946 มาตรา 5 และมาตรา 43 รวมทั้งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1903 มาตรา 3⁴⁰ ด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แต่เดิมเป็นไปในทางที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเดียว แล้วมาเปลี่ยนเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้ความสำคัญคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในช่วงหลังจากการปฏิบัติอุตสาหกรรมแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันมีบางประเทศเช่นในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปรวมถึงประเทศอังกฤษ แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตามก็ยังมีหลักกฎหมายที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าและในขณะเดียวกันก็มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มุ่งให้ความสำคัญคุ้มครองผู้บริโภคด้วย จากการศึกษาผู้เขียนพบว่ามีกรณีที่จะชี้หรือเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศตามที่ระบุถึงข้างต้นนั้นมุ่งเน้นให้ความสำคัญคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นหลักนั้น สามารถเห็นได้จากหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันในประเทศกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักกฎหมายที่ว่านี้เป็นผลมาจากการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหนึ่งจดทะเบียนไว้แล้วให้ความยินยอมแก่บุคคลอื่นในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันนั้นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งได้ใช้หรือมีความประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เมื่อบุคคลนั้นยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็เกรงว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้ขอจดทะเบียนนั้นจึงติดต่อกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเพื่อขอให้ยินยอมให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันดังกล่าว การให้ความยินยอมจะมาเป็นหนังสือหรือสัญญาก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นสามารถจดทะเบียนอยู่ร่วมกันได้ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเป็นหลักประกันว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลนั้นจะไม่ใช่การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนด้วย สัญญาลักษณะนี้เรียกว่า "สัญญาการดำรงอยู่ร่วมกันของเครื่องหมายการค้า (Trademark Coexistence Agreement) หรือหนังสือยินยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Letter of Consent)"

⁴⁰ แหล่งเดิม. หน้า 10.

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศเหล่านั้น ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในการให้ความยินยอมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันของบุคคลอื่นแตกต่างกัน โดยอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีบทบัญญัติชัดเจนให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการให้ความยินยอมในการจดทะเบียนกับกลุ่มที่ไม่มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการให้ความยินยอม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) กลุ่มประเทศที่มีบทบัญญัติชัดเจนในการให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการให้ความยินยอมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนเองที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

หลักการที่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วย่อมมีสิทธิในการให้ความยินยอมแก่บุคคลอื่นในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันนั้นสืบเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิในทรัพย์สิน (Property Right) และเป็นสิทธิของเอกชน (Private Right) ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิที่จะยินยอมให้ผู้อื่นใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนเองได้เสมอ

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของกฎหมายที่กำหนดหลักการเช่นนี้ก็คือ ระเบียบของประชาคมยุโรปว่าด้วยเครื่องหมายการค้าประชาคม (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trade Mark) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประชาคมยุโรป ได้กำหนดหลักการในข้อ 8 ว่าหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิอยู่ก่อนได้คัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนเอง นายทะเบียนมีอำนาจปฏิเสธการจดทะเบียน ซึ่งหมายความว่า นายทะเบียนจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ต่อเมื่อมีการคัดค้านจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิอยู่ก่อนเท่านั้น นายทะเบียนจะยกความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนมาเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธด้วยตนเองไม่ได้⁴¹

⁴¹ Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered: (a) if it is identical with the earlier trade mark and the goods or services for which registration is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected; (b) if because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

กฎหมายของสหภาพยุโรปอีกฉบับหนึ่งซึ่งกำหนดแนวทางให้ประเทศสมาชิกไปดำเนินการออกกฎหมายภายในก็มีหลักการทำนองเดียวกัน กล่าวคือ ข้อ 5(4) ประชาคมยุโรปที่ 89 วายการทำให้เครื่องหมายการค้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าดี 104(First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks) ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถออกกฎหมายว่า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิอยู่ก่อนได้ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนต้องไม่ปฏิเสธการจดทะเบียนอันเนื่องมาจากเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่มีสิทธิอยู่ก่อน⁴²

ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้นำหลักการดังกล่าวไปบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ (U.K. Trademark Act 1994) มาตรา 5 (3)(2)(1) มีใจความว่า เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นย่อมเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ แต่มาตรา (5)5 ได้กำหนดต่อไปว่า บทบัญญัติดังกล่าวนี้จะไม่นำมาใช้หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิอยู่ก่อนได้ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนนั้น⁴³

ในทางปฏิบัติ การพิจารณาคำขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสำนักงานเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ นายทะเบียนจะดำเนินการตามคู่มือการตรวจสอบการจดทะเบียน ซึ่งเป็นเอกสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหราชอาณาจักรออกคู่มือการตรวจสอบยอมรับหนังสือยินยอม (Letter of Consent) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพียงแต่มีหลักเกณฑ์ว่าหนังสือยินยอม (Letter of Consent) นั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนถึงบุคคลที่ให้ความยินยอม และเครื่องหมายการค้าที่ยินยอมให้มีการจดทะเบียน โดยสรุปกฎหมายของกลุ่มประเทศเหล่านี้จะอนุญาตให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนเสมอ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนหรือมีสิทธิอยู่ก่อนได้ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนนั้น โดยนายทะเบียนจะยอมรับสัญญาการดำรงอยู่ร่วมกันของเครื่องหมายการค้าหรือหนังสือยินยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นพยานหลักฐานแสดงถึงความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

⁴² The Member States may permit that in appropriate circumstances registration need not be refused or the trade mark need not be declared invalid where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark.

⁴³ Nothing in this section prevents the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.

2) กลุ่มประเทศที่ไม่มีบทบัญญัติชัดเจนในการให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการให้ความยินยอมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนเองที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ในบางประเทศ แม้กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะยอมรับว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิในทางทรัพย์สินของเอกชน แต่ถือว่าในขณะเดียวกันนั้น รัฐมีหน้าที่ต้องให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชนด้วยเช่นกัน โดยไม่ให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าด้วย กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเหล่านี้จึงไม่ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเด็ดขาดในการให้ความยินยอมต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าของตนเอง

อย่างไรก็ตาม แม้ในประเทศที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ แต่ศาลและสำนักงานเครื่องหมายการค้าอาจนำสัญญาการค้าร่วมร่วมกันของเครื่องหมายการค้าหรือหนังสือยินยอมให้จดทะเบียนระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือมีสิทธิอยู่ก่อนกับผู้อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาประกอบการรับจดทะเบียนได้ ในบางกรณี ศาลหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวและจำกัดสิทธิการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นเพื่อป้องกันมิให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐ ซึ่งเป็นศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษด้านเครื่องหมายการค้า มีคำพิพากษาในหลายคดีว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องให้น้ำหนักแก่หนังสือยินยอมดังกล่าว และไม่ปฏิเสธการจดทะเบียนเว้นแต่จะมีเหตุสมควรที่มีน้ำหนักแสดงให้เห็นว่าจะมีความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นเกิดขึ้น เช่นคดี *Amalgamated Bank of New York v. Amalgamated Trust & Savings Bank*⁴⁴ *Bongrain International (American) Corp. v. Delice de France Inc.*⁴⁵ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในคู่มือการจดทะเบียน ข้อ 1207.01(d)(viii) ว่า หากหนังสือยินยอม (Letter of Consent) ให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือ มีข้อความป้องกันการสับสนหลงผิดของสาธารณชนโดยชัดแจ้ง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ควรที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

⁴⁴ 842 F.2d 1270, 6 USPQ2d 1305 Fed. Cir. 1988.

⁴⁵ 811 F.2d 1479, 1 USPQ2d 1775 Fed. Cir. 1987.

จากหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าหลักกฎหมายที่ยอมรับให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วสามารถยินยอมให้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนจดทะเบียนได้โดยมีหลักการว่าการทำสัญญาให้ความยินยอมดังกล่าวก็เพื่อให้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นสามารถจดทะเบียนและมีการดำรงอยู่ร่วมกันในทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยจะเป็นหลักประกันว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลนั้นจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนนั้น หรือหลักกฎหมายที่ยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิในทรัพย์สิน (Property Right) และเป็นสิทธิของเอกชน (Private Right) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะยินยอมให้ผู้อื่นใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนเองได้ หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ แสดงให้เห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็มีหลักการในการป้องกันความสับสนหลงผิดของสาธารณชนหรือการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

สำหรับหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย จากการศึกษของผู้เขียนพบว่าแนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้ความสำคัญแก่สัญญาการดำรงอยู่ร่วมกันของเครื่องหมายการค้าหรือหนังสือยินยอมให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีไม่เป็นที่ปรากฏชัดว่าในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะมีการพิจารณาสาระสำคัญของข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือหนังสือดังกล่าวหรือไม่ แต่จากการศึกษาคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำนวนมาก ผู้เขียนไม่เคยพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาถึงข้อสัญญาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือหนังสือยินยอมให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แล้วพิจารณายอมรับให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ผู้เขียนพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะไม่พิจารณาสัญญาหรือหนังสือในลักษณะเช่นนี้เลย ขณะที่บางกรณี คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะมีคำวินิจฉัยถึงหนังสือให้ความยินยอมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าหนังสือให้ความยินยอมไม่สามารถป้องกันการสับสนหลงผิดของสาธารณชน แต่ก็ไม่เคยพบว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เหตุผลประกอบว่าเหตุใดหนังสือให้ความยินยอมจะไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น

ตามความเห็นของผู้เขียน กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเป็นกฎหมายที่ไม่ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเด็ดขาดในการให้ความยินยอมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมาย

การค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วนั้น ทั้งนี้เพราะเหตุผลที่ว่าหนังสือให้ความยินยอมไม่สามารถแก้ปัญหาหรือป้องกันความสับสนหลงผิดของสาธารณชนได้และสามารถกล่าวได้โดยสรุปว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมุ่งให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชนหรือผู้บริโภค นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 68 บัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ โดยกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของสินค้านั้นได้ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการควบคุมคุณภาพของสินค้านั้นก็คือการมุ่งให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันมิให้ถูกเอาเปรียบหรือถูกหลอกลวงในกรณีสินค้ามีคุณภาพต่ำลงหรือไม่เหมือนที่เคยบริโภค

บทที่ 3

การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม ตามกฎหมายต่างประเทศ

ในปัจจุบันการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเรื่องสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศในระบบคอมมอนลอร์ และ ซีวิลลอร์ส่วนใหญ่มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาที่คล้ายคลึงและสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน หลักเกณฑ์ในการพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย ในการพิจารณารับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนให้ นั้นมีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกัน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ของประเทศในระบบคอมมอนลอร์ เช่นประเทศอังกฤษก็จะพิจารณาตามแนวคำพิพากษาฎีกาหรือศาลสูงที่ได้พิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว ส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวของประเทศในระบบซีวิลลอร์นั้นก็จะยึดถือทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาประกอบกัน

3.1 กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป

ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปมีพัฒนาการใน 2 ลักษณะ คือ การทำให้ระบบกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการสร้างระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปขึ้น การทำให้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกเป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้นได้ดำเนินการโดยคำสั่งประชาคมยุโรป 89/104/GGC ว่าด้วยการทำให้กฎหมายของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน¹ ส่วนระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นไปตามระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าประชาคม (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 และถูกแก้ไขเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2004 สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นก็คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มสหภาพยุโรปกับสำนักงานเพื่อการรวมตลาดภายในสหภาพยุโรป (Office for Harmonization in the Internal Market หรือ OHIM) ซึ่งจะได้รับ ความคุ้มครองใน 27 ประเทศซึ่งเป็นสมาชิก

¹ First Council Directive to approximate the laws of the member states relating to trademark. (1989). OJ L40/1.

3.1.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ซึ่งเป็นต้นแบบของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศ ได้กำหนดรูปแบบของหลักเกณฑ์ในลักษณะที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทย กล่าวคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะกำหนดหลักเกณฑ์การเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า แต่ระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทั้งสองเป็นคนละหลักเกณฑ์แยกต่างหากจากกัน อันส่งผลให้ประเทศต่างๆ ซึ่งนำข้อบังคับดังกล่าวไปเป็นแม่แบบของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนจึงมีรูปแบบของหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้แตกต่างจากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายไทยไปด้วย

ระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าประชาคม ได้กำหนดเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน (Ground for Refusal of Registration) ไว้ในหมวดที่ 2 (Part II) มาตรา 7 และมาตรา 8 โดยกำหนดให้กรณีที่เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับจดทะเบียนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (มาตรา 7 (1) (b)) หรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า (มาตรา 7 (1) (c)) หรือเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว (มาตรา 8 (1)) เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับความคุ้มครอง

อย่างไรก็ดี ระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ได้บัญญัติข้อยกเว้นกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า อาจไม่ถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนได้ เช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในระดับประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยมาตรา 7(3) แห่งข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้กรณีที่เครื่องหมายการค้าใดอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้อันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น

3.1.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมนั้น ระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 มิได้มีบทบัญญัติที่กล่าวไว้โดยเฉพาะ แต่เป็นที่แน่ชัดว่าการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสมนั้นจะพิจารณาเครื่องหมายคำผสมนั้น โดยภาพรวม ไม่แยกจากกัน ดังที่ศาลชั้นต้นแห่งสหภาพยุโรป (European Court of First Instance หรือ ECJ) ได้วินิจฉัยตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น ในคดีระหว่าง Procter & Gamble Company v OHIM² (Case C-383/99P) อันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า Baby-Dry โดยศาลได้วางหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนว่าการพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมต้องพิจารณาทั้งเครื่องหมายคำผสมนั้นรวมกัน แม้

² Case C-383/99P.

คำว่า Baby และคำว่า Dry จะเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันอันสื่อถึงหน้าที่ของผ้าอ้อมเด็ก แต่ลักษณะการจัดวางของคำทั้งสองคำว่า Baby-Dry ดังกล่าวได้ถูกจัดวางเรียงกัน ไม่ใช่สำนวนทั่วไปในภาษาอังกฤษ Baby-Dry จึงไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

3.2 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอังกฤษ

แม้เครื่องหมายการค้าได้ถูกนำมาใช้เพื่อบ่งชี้ที่มาของสินค้ามาเป็นเวลานานก็ตาม แต่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอยู่ภายใต้กฎหมายคอมมอนลอว์ที่ห้ามไม่ให้มีการลวงขาย คดีความเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 โดยมีคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าคดีแรกๆ คือ คดี Southern V. How³ ซึ่งตัดสินว่า พ่อค้าผ้าผู้หนึ่งมีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาลหากมีผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้กับสินค้าของผู้อื่น คดีนี้นำไปสู่การวางหลักสำหรับคดีต่อๆ มาคือ คดี Sykes V. Sykes⁴ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยภายใต้หลักกฎหมายละเมิด อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดีเครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้จะต้องมีการพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า (Goodwill) นั้นเสมอการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่มีชื่อเสียงแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคทั่วไปจึงมีข้อจำกัดในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้นำไปสู่ความพยายามในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีความชัดเจนมากขึ้น และมีประสิทธิภาพเพียงพอเช่นเดียวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น เช่น ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในอังกฤษได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1875 โดยมีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของอังกฤษ คือ “The Trade Marks Registration Act 1875” ในระยะแรกกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้รับการยอมรับนัก เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นกฎหมายที่มีความยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีความจำเป็น แต่ต่อมาผู้ประกอบการเห็นว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำให้สถานะของเครื่องหมายการค้ามีความชัดเจนขึ้น และประการสำคัญระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้านั้นทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการ โดยดูจากจำนวนคำขอที่ขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแรกๆ นั้นใช้สำหรับสินค้าประเภทเบียร์ คือ “Bass red triangle” ซึ่งมีชื่อเสียงมากและยังคงได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ในปัจจุบัน

³ 79 ER 400.

⁴ 107 ER 834.

ต่อมา “The Trade Marks Registration Act 1875” มีการแก้ไขเพิ่มเติม 2 ครั้ง คือ ในปี ค.ศ. 1876 และ 1877 หลังจากนั้นประเทศอังกฤษก็ได้ตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นใช้บังคับ คือ “The Patents, Designs and Trade Mark Act 1883” ซึ่งเป็นการยกเลิกกฎหมายการค้าฉบับเก่าโดยปริยาย อย่างไรก็ตามก็ดีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในฉบับเก่าก็ได้ถูกนำมารวมอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ด้วย

จนกระทั่งในปี 1905 ได้มีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ คือ “The Trade Marks Act 1905” ซึ่งได้ให้นิยามความหมายคำว่า “เครื่องหมายการค้า” เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1919 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเครื่องหมายการค้าใหม่เรียกว่า “The Trade Marks Act 1919” ซึ่งบัญญัติเรื่องระบบการจดทะเบียนที่แบ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนใน Part A และ Part B โดยการจดทะเบียนใน Part A จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าได้รับการจดทะเบียนใน Part B

ในปี 1938 ได้มีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ที่รวมหลักเกณฑ์จากกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปี ค.ศ. 1905, 1919 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 1937 เรียกว่า “The Trade Marks Act 1938” ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 27 กรกฎาคม 1938 กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะซับซ้อนและยากต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ตามมาจนกระทั่งมีการออกกฎหมายฉบับใหม่ที่ยกเลิกฉบับปี 1938 และมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน คือ “The Trade Marks Act 1994” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 1994 กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ทำให้ระบบเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบัญญัติให้ความคุ้มครองสิ่งที่ไม่เคยได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้ามาก่อน เช่น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เป็นต้น⁵

การบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ (The Trade Marks Act 1994) เป็นผลมาจากการที่ประเทศอังกฤษมีพันธะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของคำสั่งสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1988 ที่เรียกว่า “Council Directive” ฉบับที่ 89/104/EEC เนื่องจากประเทศอังกฤษเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรป

การที่อังกฤษเป็นประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป จึงรับเอา Directive ดังกล่าวไปบัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันแบบคำต่อคำ เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความหรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังกฎหมายเครื่องหมายการค้ามีผลใช้บังคับ อีกทั้งยังสะดวกต่อการบัญญัติกฎหมาย การตีความและการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตามศาลยุติธรรมแห่งยุโรป

⁵ David Bainbridge. (1999). “Intellectual Property.” *Great Britain:Clays.* pp. 521-525.

(European Court of Justice) หรือ ECJ อีกด้วย⁶ บทบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันมีความแตกต่างจากบทบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับเก่าๆ มาก เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการอื่นๆ มากมายจนมีอาจนำหลักการตามบทบัญญัติเดิมๆ มาเป็นหลักในการตีความกฎหมายได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามหลักสำคัญๆ บางประการยังคงได้รับการบัญญัติไว้อยู่เช่นเดิม เช่น หลักว่าด้วยเครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังนั้นคำพิพากษาของศาลในคดีใดที่เกี่ยวข้องกับหลักการดังกล่าวยังคงสามารถศึกษาประกอบการพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะได้เช่นเดิม

การคุ้มครองเครื่องหมายคำในฐานะเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายประเทศอังกฤษ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศอังกฤษ คือ “The Trade Marks Act 1875” ให้นิยามความหมายเครื่องหมายการค้าค่อนข้างแคบ โดยได้ระบุสิ่งซึ่งสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยสิ่งใดที่ไม่ได้อยู่ในนิยามตามกฎหมายฉบับนี้ย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ กฎหมายฉบับนี้นับว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งโดยพิจารณาจากจำนวนคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่อย่างไรก็ดีปัญหาที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือ ทำให้สิ่งที่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปอย่างจำกัด ที่สำคัญคือ ไม่มีบทบัญญัติใดให้จดทะเบียนเครื่องหมายคำเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่เป็นการนำเอาคำไปใช้ร่วมกับสิ่งทีกฎหมายบัญญัติให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้⁷ ทำให้บางครั้งแม้เครื่องหมายคำจะสามารถทำหน้าที่บ่งชี้ความแตกต่างของสินค้า หรือมีลักษณะบ่งเฉพาะก็ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร

ต่อมาเมื่อมีการยกเลิกกฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิม ได้มีการบัญญัติ “The Parents, Designs and Trade Marks Act 1883” ซึ่งได้มีการขยายนิยามเครื่องหมายการค้าให้กว้างขึ้น⁸ โดยนอกจากสิ่งที่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิมจะสามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายฉบับนี้แล้วยังให้รวมถึงเครื่องหมายคำด้วย ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงหมายความรวมถึง “คำที่คิดขึ้น” (Fancy Word) หรือ คำที่ไม่มีความหมายที่ใช้กันตามปกติ (Words not in common use) อันเป็นการยอมรับให้จดทะเบียนเครื่องหมายคำเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามในทางพิจารณาว่าเครื่องหมายคำใดเป็น “คำที่คิดขึ้น” หรือ “Fancy Word” ได้ก่อให้เกิดปัญหาการตีความเป็นอย่างมาก โดยศาลอุทธรณ์ของอังกฤษได้ให้ความหมาย “คำที่คิดขึ้น” (Fancy Word) คือคำที่เห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีความหมาย (Obviously Meaningless) หรือ ไม่เล็งให้เห็นถึงลักษณะของสินค้า คือ ไม่ได้

⁶ อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล. (2548). *ข้อพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ*. หน้า 27-30.

⁷ The Trade Marks Registration Act 1875, Section 10.

⁸ The Parents, Designs and Trade Marks Act 1883, Section 64.

บรรยายตัวสินค้านั่นเอง (Obviously non Descriptive) การพิจารณาว่าคำใดเป็นคำที่คิดขึ้นหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับใช้กฎหมาย ทำให้มีคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้พิจารณาว่าคำใดสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เป็นจำนวนมาก ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดการบัญญัติให้เครื่องหมายการค้าหมายความรวมถึง “คำประดิษฐ์” (Invented Word) ขึ้นมาแทนที่ “คำที่คิดขึ้น” หรือ “Fancy Word” โดยผลการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้าในปี พ.ศ. 1888

ต่อมาเมื่อมีการยกเลิกกฎหมายเดิม ได้มีการบัญญัติตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ คือ “The Trade Marks Act 1905” ซึ่งยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับเดิมและมีการวางหลักเกณฑ์ใหม่เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการให้นิยามความหมายเครื่องหมายการค้าไว้แตกต่างจากเดิม คือ “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่าเครื่องหมายที่ใช้หรือใช้เป็นเครื่องหมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น⁹ และคำว่า “เครื่องหมาย”¹⁰ นั้นยังให้หมายความรวมถึง “คำประดิษฐ์” (An invented word or words) รวมทั้งคำที่มีได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงก็สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กฎหมายห้ามไว้กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ก็บัญญัติให้คำก็สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน หากมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 9¹¹ และมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 9 วรรค 3¹² แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้

ต่อมา “The Trade Marks Act 1938” ก็ได้คงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี ค.ศ. 1905 คือยังคงนิยามความหมายของ “เครื่องหมายการค้า” และคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้เช่นเดิม และยังคงบัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ส่วน คือ Part A และ Part B โดยเครื่องหมายการค้าที่จะสามารถจดทะเบียนใน Part A ได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเท่านั้น และจะมีสิทธิดีกว่าการจดทะเบียนใน Part B

เมื่อพิจารณานิยาม “เครื่องหมายการค้า” และคำว่า “เครื่องหมาย” แล้วเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะพิเศษอย่างน้อยลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามมาตรา 9¹³ ดังนี้ “คำประดิษฐ์” ยังคงสามารถจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ได้

⁹ Trade- marks, accessed date 9 October 2006.

¹⁰ The Trade Marks Act 1905, Section 3.

¹¹ The Trade Marks Act 1905, Section 9.

¹² The Trade Marks Act 1905, Section 9 Paragraph 3.

¹³ Ibid.

3.2.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เมื่อมีการยกเลิกกฎหมายการค้าเดิม ได้มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่และเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ “The Trade Marks 1994” ให้ได้นิยามความหมายเครื่องหมายการค้าดังนี้

“Section 1 (1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings

A trade mark may, in particular; consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging”

“มาตรา 1 (1) ในกฎหมายนี้ “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจน และสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่น

เครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยคำ (รวมถึงชื่อบุคคล) แบบผลิตภัณฑ์ตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ หรือหีบห่อของสินค้า”

คำว่า “เครื่องหมายการค้า” ตามกฎหมายฉบับปัจจุบันนี้มีความหมายกว้างกว่ากฎหมายเดิมมาก โดยสัญลักษณ์ใดก็ตามที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนที่จะสามารถแยกแยะสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งจากเครื่องหมายการค้าอื่น คือ มีลักษณะบ่งเฉพาะย่อมสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ อีกทั้งได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่า สิ่งใดที่ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจะถูกปฏิเสธได้ในสองกรณีดังต่อไปนี้¹⁴

1) กรณีที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้เลย (Absolute ground of refusal of registrations) ตามมาตรา 3 (1) ได้ระบุถึงเหตุที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากตัวของเครื่องหมายนั่นเอง ดังนี้¹⁵ มาตรา 3 (1) บัญญัติให้สิ่งดังต่อไปนี้ไม่สามารถจดทะเบียนได้

¹⁴ อมรรพร สัจจารักษ์ตระกูล. เล่มเดิม. หน้า 65 – 66.

¹⁵ Section 3 (1) states that the following shall not be registered:

(a) signs which do not satisfy the requirements of section 1 (1);

(b) trademarks which are devoid of any distinctive character:

(c) trademarks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind. quality. quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or service:

(d) trademarks which consist exclusively of signs of indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade.

(ก) สัญลักษณ์ที่ไม่มีลักษณะพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 1 (1)

(ข) เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(ค) เครื่องหมายการค้าประกอบด้วยลักษณะของสัญลักษณ์ หรือเครื่องบ่งชี้ในทางการค้าที่สามารถทำหน้าที่ระบุชนิด คุณสมบัติ จำนวน ความมุ่งหมาย คุณค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ เวลาการผลิตสินค้า หรือให้บริการ หรือลักษณะอื่นๆ ของสินค้าหรือบริการ

(ง) เครื่องหมายการค้าประกอบด้วยลักษณะของสัญลักษณ์ หรือเครื่องบ่งชี้ในทางการค้าที่เป็นที่แพร่หลายในภาษานั้นหรือเป็นสามัญในทางการค้า หากเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 (1) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ เช่น สัญลักษณ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรา (1) หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือ เครื่องหมายที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือเครื่องบ่งชี้ที่เป็นที่แพร่หลายในภาษานั้น หรือเป็นสามัญในทางการค้าเพียงอย่างเดียว เป็นต้น ย่อมไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย อย่างไรก็ตามห้ามมิให้ปฏิเสธรับจดทะเบียนตามมาตรา 3 (ข) (ค) (ง) หากว่าก่อนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น เครื่องหมายดังกล่าวเกิดลักษณะบ่งเฉพาะภายหลังเนื่องมาจากใช้ซึ่งอาจพิจารณาในการรับจดทะเบียนใน Part B¹⁶

2) กรณีเกี่ยวเนื่องที่ทำให้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ (Relative grounds for refusal of registration)

แม้ว่าคำขอจดทะเบียนนั้นจะไม่ต้องห้ามตามมาตรา 3 แต่คำขอนั้นก็อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีกรณีเกี่ยวเนื่องที่ทำให้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 5¹⁷ เนื่องจากเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ก่อนแล้ว หากเครื่องหมายการค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว ตามมาตรา 6 (1) ดังนั้นกรณีเกี่ยวเนื่องที่ทำให้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้นี้ เป็นสิ่งที่รับรองว่าสิทธิที่มีอยู่ก่อนจะได้รับความคุ้มครองโดยการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนคำขอที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตซึ่งเป็นลักษณะสำคัญต่อระบบการยื่นขอจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ

ดังนั้นตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ หาก “คำ” ที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติใดๆ ดังกล่าวมาแล้วนั้นหากพิจารณาว่าเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ สามารถทำหน้าที่แยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่นแล้ว ก็ย่อมสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

¹⁶ David I. Bainbridge. (1999). **Intellectual Property**. pp. 556 – 557.

¹⁷ The trade Marks Act 1994, section 5.

The Trade Marks Act 1994 บัญญัติความหมายคำว่า เครื่องหมายการค้าดังนี้
 “มาตรา 1 (1) ในกฎหมายนี้ “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถ
 แสดงออกได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่น
 เครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วย คำ (รวมถึงชื่อบุคคล) แบบผลิตภัณฑ์ตัวอักษร
 ตัวเลข หรือรูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ หรือหีบห่อของสินค้า”¹⁸

จากความหมายเครื่องหมายการค้าข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้า
 ของประเทศอังกฤษ ฉบับปัจจุบัน ได้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายการค้าด้วยเช่นกัน และ
 ต้องเป็นคำที่สามารถแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่น นั่นคือต้องมีลักษณะบ่ง
 เฉพาะนั่นเองตามมาตรา 3 (1) ดังนี้

มาตรา 3 (1) บัญญัติให้สิ่งดังกล่าวต่อไปนี้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้

(ก)

(ข) เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(ค)

(ง)

3.2.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

ในทางพิจารณาว่าเครื่องหมายคำใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้นอาจพิจารณาประกอบ
 กับหลักเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมาย “The Trademarks Act 1938” มาตรา 9 (c) และ (d)¹⁹
 และอาจพิจารณาได้จากแนวทางที่ศาลอังกฤษได้วางหลักไว้ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าก่อน
 ฉบับปี ค.ศ. 1994 แม้ว่าจะมีการประกาศใช้ ฉบับปี ค.ศ. 1994 แล้วแต่หลักการในเรื่องลักษณะบ่ง
 เฉพาะที่ปรากฏในคำตัดสินยังสามารถนำมาใช้ได้อยู่

1) กรณีคำประดิษฐ์ (Invented Word)

คำประดิษฐ์ (Invented Word) นั้น ไม่อาจให้ความหมายได้อย่างแน่นอนตายตัว ทั้งยัง
 เป็นการยากลำบากในทางพิจารณา ศาลอังกฤษจึงเป็นองค์กรสำคัญที่มีส่วนในการให้ความหมาย
 ของคำประดิษฐ์ โดยคำวินิจฉัยของศาลนั้นอาจพิจารณาถึงคดีเก่าๆ ที่แม้เกิดขึ้นก่อน กฎหมาย

¹⁸ The Trade Marks Act 1994, Section 1 (1).

¹⁹ The Trade Marks Act 1938, Section 9.

“The mark had to contain at least one of the following:

(a)

(b)

(c) an invented word or words

(d) a word or words having no direct reference to the character or quality of the goods.....”

เครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันมีผลใช้บังคับ ก็ยังคงมีประโยชน์ในทางการศึกษาได้ โดยหลักกว้างที่ศาลอังกฤษวางไว้ คือ “คำประดิษฐ์” จะต้องไม่มีความหมายที่คนอังกฤษทั่วไปสามารถเข้าใจได้ และการเปลี่ยนแปลงคำเพียงเล็กน้อยย่อมไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ ซึ่งคำใดเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่ นั่นก่อให้เกิดข้อถกเถียงมากมาย แต่หลักที่เป็นที่ยอมรับตรงกัน คือ คำประดิษฐ์ไม่จำเป็นต้องรู้ความหมายอย่างสิ้นเชิงทั้งคำ คดีที่ศาลอังกฤษได้วางหลักการพิจารณาเรื่องคำประดิษฐ์ไว้มากมาย คือ คดี “Solio”²⁰ ซึ่งศาลวินิจฉัยให้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยวางหลักเกณฑ์ไว้เช่นนี้²¹

(1) การดัดแปลงคำโดยการนำคำในภาษาอังกฤษที่ยังคงรูปสำเนียงเดิมมากกว่าสองคำมารวมกัน ไม่อาจถือเป็นคำประดิษฐ์

(2) คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ไม่อาจถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ เพียงเพราะไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่ได้ใช้ในภาษาอังกฤษ และการนำเอาภาษาต่างประเทศมารวมกันก็ไม่อาจถือว่าเป็นคำประดิษฐ์เช่นเดียวกัน

(3) การนำเอาคำที่ดัดแปลงเล็กน้อยแต่ยังคงสามารถเข้าใจความหมายของคำนั้นได้อยู่ ไม่ใช่คำประดิษฐ์

นอกจากนี้แล้วเมื่อพิจารณาจากคดีอื่นๆ ก็ได้วางหลักการพิจารณาเรื่องคำประดิษฐ์เพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้²²

(4) คำที่สะกดผิดไปจากเดิม (Misspell) ไม่ถือเป็นคำประดิษฐ์ (Orwoola T.M.s [1910] 1 Ch. 130 ; 26 R.P.C.683, 850 “All Wool”)

(5) คำที่ดัดแปลงไปจากคำที่มีความหมายปกติธรรมดาคำเดียวหรือหลายคำรวมกัน แต่ยังคงรูปหรือสำเนียงเดิมอยู่จนเห็นได้ชัด ไม่ถือเป็นคำประดิษฐ์ (De Cordova V. Vick (1951) 68 R.P.C.103 “Vaporub”)

(6) คำที่เป็นชื่อหรือนามสกุลแต่เรียงตัวอักษรกลับเสีย เช่น บริษัทที่มีชื่อประกอบด้วยนามสกุลว่า Cording ของจดคำว่า “Gnidroc” ไม่ถือเป็นคำประดิษฐ์ เพราะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการสะกดผิดไปจากเดิม (Application by Geo. Cording Ltd. (1916) 33 R.P.C.70) เป็นต้น

นอกจากนี้คดี “Diabolo”²³ Philippart v. whiteley (1908) 25 R.P.E. 565 ก็ได้เดินตามหลักคดี “Solio” ที่ให้ความหมายคำประดิษฐ์ว่าจะต้องไม่เพียงแต่ไม่ปรากฏอยู่ในภาษาอังกฤษที่ใช้

²⁰ Eastman Photographic Material Co. Ltd 's Application. (1898). A.C.571;15 R.P.C 476.

²¹ T.A. Blanco White, Kerly 's Law of Trade Marks and Trade names. p. 80–82.

²² Philippart V. Whiteley. (1908). 25 R.P.C.565.

²³ รัชชัย สุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 34 – 35.

อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น หากแต่ต้องไม่ปรากฏความหมายที่เห็นได้ชัดในความเข้าใจของชาวอังกฤษทั่วไปด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าคำประดิษฐ์จะหมายถึงคำที่แปลไม่ได้ หรือไม่มีความหมายนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคำประดิษฐ์นั้นจะไม่มีรากศัพท์มาจากที่มีความหมายเสียเลย เนื่องจากพิจารณาคำขอที่ขึ้นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มากมายแล้ว ปรากฏว่ามีอยู่ไม่น้อยที่เป็นคำประดิษฐ์ที่เกิดจากรากศัพท์ของคำเดียวที่มีความหมายหรือเกิดจากการรวมกันเอง คำที่มีความหมายสองคำหรือกว่านั้นขึ้นไปนำมารวมกันแล้วได้เป็นคำใหม่ที่ไม่มีความหมายขึ้นมา²⁴ บางกรณีนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็วินิจฉัยว่าเป็นคำประดิษฐ์เพียงพอที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว แต่บางครั้งก็วินิจฉัยออกมาตรงกันข้าม เช่น²⁵

คำว่า	Coffusa	มาจากคำว่า	Coffee	และ	infuser
คำว่า	Bitumetal	มาจากคำว่า	Bitumen	และ	metal
คำว่า	Aluminoy	มาจากคำว่า	Aluminium	และ	alloy
คำว่า	Frumato	มาจากคำว่า	Fruit	และ	tomato
คำว่า	Flavotainer	มาจากคำว่า	Flavour	และ	container
คำว่า	Rumaica	มาจากคำว่า	Rum	และ	Jamaica
คำว่า	Scrapaptiser	มาจากคำว่า	Scrap	และ	appetiser
คำว่า	Glucoda	มาจากคำว่า	Glucose	และ	soda เป็นต้น

ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นตัวอย่างที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษมีดุลพินิจว่าเป็นคำประดิษฐ์ที่สามารถจดทะเบียนใน Part A นอกจากนี้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำว่า “Euro” ก็มีจำนวนมาก โดยในทางปฏิบัติ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า “Euro” เป็นส่วนหนึ่งของคำนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณามีดังนี้²⁶

(1) หากมีเฉพาะคำว่า “Euro” เพียงคำเดียว ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้เลย (Absolute grounds for refusal)

ก. คำว่า “Euro” รวมกับชื่อของสินค้า ย่อมไม่สามารถจดทะเบียนได้เช่นกัน

ข. คำว่า “Euro” รวมกับคำประดิษฐ์ สามารถจดทะเบียนได้

ค. คำว่า “Euro” รวมกับคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุสามารถจดทะเบียนได้ เว้นแต่ เมื่อรวมกันแล้วยังคงเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุนั้นเอง

²⁴ แหล่งเดิม ก หน้า 36.

²⁵ T.A.Blanco White, Kerly’**Law of Trade Marks and Trade names.** p. 86.

²⁶ David I. Bainbridge. (1999). **Intellectual Property.** p. 557.

ตัวอย่างเช่นคำว่า “Eurolame” เมื่อใช้กับสินค้าประเภทเนื้อแกะย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากทำให้เล็งเห็นว่าเนื้อแกะนั้นมาจากประเทศยุโรป อันเป็นการบ่งชี้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เป็นต้น

ตัวอย่างเครื่องหมายคำผสมอื่นๆ ที่ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ตามที่ปรากฏจากคำพิพากษาของศาลอังกฤษ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น²⁷

คำว่า “Aabsorbine” “Aluminox” “Arsenoid” “ Bioscope” “Chemio” “Chocarpoons” “Consolette” “Cyclostyle” “Dex” “Diabolo” “Eanco” “Fanfold” “Formalin” “Haematogen” “Oomphies” (for shoes) “Orlwoola” “Panoram” “Trakgrip” (for tyres) “Busmaster” “Maronic” (for filters) “Pussikin” (for cats’ food) “Smitsvonk” (for electric spark apparatus) “Minigroove” (for sound records) เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างเครื่องหมายคำที่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ เช่น

คำว่า “Alundum” “Kodak” “Lactobacilline” “Neostule” “Parlograph” “Sardovy” “Savonol” “Solio” “Stanwa” “Tachytype” “Vazet” “Deodoquin” “Dustic” (for adhesives) “Accutron” (for watches) “Buler” (for watches) “Portalto: (for wines spirita and liquers) “Rheumaton” “SAF” เป็นต้น

2) กรณีคำหรือข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง (A word of words having no direct reference to the character or quality of the goods)

นอกจากคำประดิษฐ์จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แล้วหากเป็นคำอื่นใดที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วย่อมถือว่ามีความสามารถในการแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งหมายถึงลักษณะบ่งเฉพาะนั่นเอง ดังนั้นในการพิจารณาว่าคำใดที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือไม่นั้นย่อมต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และสามารถพิจารณาได้จากหลักเกณฑ์ที่ศาลอังกฤษได้วางไว้เช่นกัน แม้ว่าจะเป็นคดีเกิดขึ้นก่อนมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันก็ตาม เนื่องจากหลักเกณฑ์เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะยังคงสามารถนำมาใช้พิจารณาได้อยู่ อีกทั้งตามความหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันของอังกฤษก็ได้นิยามที่กว้างกว่านิยามเดิมที่เคยบัญญัติไว้เป็นอย่างมาก เพราะเครื่องหมายการค้าหมายถึงสัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่น ดังนั้นหากคำใดมีความสามารถดังกล่าวย่อมสามารถจดทะเบียนการค้าได้ทั้งสิ้น

คำที่เล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงย่อมไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากย่อมไม่สามารถแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับรายอื่นได้ ความยากในการ

²⁷ T.A.Blanco White. (1966). *Kerly ’ s Law of Trade Mark and Trade names*. pp. 85-87.

พิจารณาอยู่ที่ว่าเครื่องหมายค่านั้นเล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ หากเพียงแต่เป็นคำที่ชวนให้คิดหรือเพียงแต่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยอ้อมแล้ว ย่อมทำให้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายค่านั้นได้อยู่ เช่นคำว่า “Softlens”²⁸ สำหรับสินค้าที่เป็น คอนแทกเลนส์ หรือคำว่า “Motor Lodge”²⁹ สำหรับอาหารเนื่องจากการเล็งถึงสถานที่ที่อาหาร ถูกเสิร์ฟโดยตรง นอกจากนี้ในกรณีของการนำเอาคำที่เล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรงมากกว่า 2 คำขึ้นไปมารวมกันนั้น หากยังคงรูปลักษณะ หรือสำเนียงของคำเดิมที่มารวมกันแล้ว นายทะเบียนมักจะปฏิเสธการจดทะเบียน เพราะไม่เป็นคำประดิษฐ์ เนื่องจากการ เล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

สำหรับตัวอย่างคำที่ศาลอังกฤษถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรงภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1905 เช่น³⁰

คำว่า	“Health”	สำหรับโกโก้
คำว่า	“Orlwoola”	สำหรับสินค้าที่ทำด้วยขนสัตว์
คำว่า	“Ribbon”	สำหรับสินค้าประเภทยาสีฟัน, น้ำยาสีฟัน
คำว่า	“Victor”	สำหรับสินค้าประเภทใบเลื่อย, ใบมีด
คำว่า	“Hotpoint”	สำหรับสินค้าประเภทเครื่องมือช่างไฟฟ้า
คำว่า	“Palmolive”	สำหรับสินค้าประเภทสบู่

ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าปี ค.ศ. 1938 เช่น

คำว่า	“Dex”	สำหรับสินค้าประเภทสลักประตู, คาน
คำว่า	“Pussikin”	สำหรับอาหารแมว
คำว่า	“Minigroove”	สำหรับเครื่องบันทึกเสียง
คำว่า	“Brisk”	สำหรับยาสีฟัน, น้ำยาสีฟัน เป็นต้น

สำหรับเครื่องหมายคำที่ศาลอังกฤษไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เช่น

คำว่า	“Brownie”, “Bullseye” “Kodak”	สำหรับฟิล์ม
คำว่า	“Kynite”	สำหรับวัตถุระเบิด
คำว่า	“Magnolia”	สำหรับโลหะผสม
คำว่า	“Mazawattee”	สำหรับชา
คำว่า	“Oomod” “Motorine”	สำหรับน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น

²⁸ “Softlens.” (1976). R.P.C.694.

²⁹ “Motor Lodge.” (1965). R.P.C. 35.

³⁰ Ibid.

จากกรณีตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ในการพิจารณาว่าคำใดจะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าในประเทศอังกฤษได้หรือไม่นั้น ไม่ว่าจะ เป็นคำที่คิดขึ้น โดยเป็นคำๆ เดียวหรือ หลายคำนำมาผสมกัน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอังกฤษพิจารณาเครื่องหมายคำผสมรวมกัน ทั้งหมดโดยไม่มีการแยกคำออกเป็นคำๆ แล้วพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะว่าเป็นคำที่สามารถ แยกแยะสินค้าจากผู้ผลิตรายหนึ่งจากสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นได้หรือไม่ โดยกฎหมายเครื่องหมาย การค้าของประเทศอังกฤษที่นิยามความหมายเครื่องหมายการค้าไว้กว้างมาก การพิจารณาว่า เครื่องหมายคำใดสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่พิจารณาวางหลักเกณฑ์เป็น รายๆ ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคำประดิษฐ์ ในคำพิพากษาของศาลมีทั้งให้ความเห็นโดยตรง และโดยการชี้ว่าอย่างไร ไม่เป็นคำประดิษฐ์ บางครั้งคำที่น่าจะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ได้ ศาลก็มีคำ พิพากษาว่าไม่เป็นคำประดิษฐ์ และไม่ได้รับจดทะเบียน โดยให้เหตุผลว่าเป็นคำที่เล็งให้เห็นถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่ในบางครั้งบางคดีศาลก็ไม่ถือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เครื่องคิดน้กต่างๆ ที่น่าจะต้องได้รับการปฏิเสธหากถือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

กล่าวโดยสรุปคือแนวทางของศาลอังกฤษยอมรับว่าการนำคำๆ เดียวหรือตั้งแต่สอง คำขึ้นไปมารวมกันเป็นคำใหม่ แปลไม่ได้หรือไม่มีความหมายที่เรียกว่าคำประดิษฐ์ หรือเป็นคำอื่น ใดที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วย่อมถือว่ามีความสามารถในการแยกแยะ สินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่นได้ ดังนั้นหากคำใดมีความสามารถดังกล่าวย่อมสามารถจด ทะเบียนได้ทั้งสิ้น โดยต้องพิจารณาคำทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยไม่มีการแยกคำออกเป็นคำๆ ทั้งนี้ ความยากในการพิจารณาอยู่ที่ว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นเล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือ คุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ หากเพียงแต่เป็นคำที่ชวนให้คิดหรือเพียงแต่เล็งถึงลักษณะหรือ คุณสมบัติของสินค้าโดยอ้อมแล้วย่อมทำให้สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้อยู่

3.3 กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (ยกเว้นมลรัฐ หลุยเซียน่า) เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ เครื่องหมายการค้านอกจากจะอยู่ภายใต้กฎหมายกลางของ สหพันธรัฐ กฎหมายมลรัฐ และกฎหมายคอมมอนลอว์แล้ว การพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าก็มี รากฐานมาจากคำพิพากษาของศาลเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพิพากษาของศาลอังกฤษก็มีอิทธิพลต่อ คำพิพากษาในคดีเรื่องเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักในคดี Millington V. Fox ซึ่ง ตัดสินโดยศาลอังกฤษในปี ค.ศ. 1938 เป็นแนวทางในการพิจารณาคดีเครื่องหมายการค้าในประเทศ อเมริกา ในปี ค.ศ. 1870 สภากรองเกรสของสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็น กฎหมายกลางของสหพันธรัฐ เพื่อวางหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นฉบับแรก คือ “Federal Trade Statute” เปิดโอกาสให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะ

ใช้เครื่องหมายการค้าระหว่างมลรัฐ หรือระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอีกครั้ง ในปี ค.ศ. 1876 อย่างไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เพียงไม่นานเนื่องจากในปี ค.ศ. 1879 ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ³¹ เนื่องจากสภาคองเกรสไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการออกกฎหมายเรื่องเครื่องหมายการค้า รัฐธรรมนูญให้อำนาจเฉพาะในกรณีลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรเท่านั้น ศาลสูงได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งของสภาคองเกรสที่อ้างว่ามีอำนาจภายใต้บทบัญญัติเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นอำนาจของรัฐบาลกลางในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจึงมีอำนาจแค่ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น

หลังจากการตัดสินของศาลสูงเพียงสองปี ในปี ค.ศ. 1881 สภาคองเกรสได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่บัญญัติเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเชิงการค้าระหว่างประเทศโดยไม่รวมถึงการค้าระหว่างมลรัฐ ส่งผลให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้ประกอบการถึงความไม่มีประสิทธิภาพ และความไม่เพียงพอของกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี ค.ศ. 1881 จนกระทั่งในปี 1905 มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหพันธรัฐขึ้นมาเป็นฉบับแรก อย่างไรก็ตามแม้จะมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมเครื่องหมายการค้ามากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก เนื่องจากบัญญัติให้เครื่องหมายที่คิดขึ้นมาใหม่ในลักษณะเพื่อฝัน (Fanciful) และคิดขึ้นตามอำเภอใจ (Arbitrary) ซึ่งไม่เล็งถึงลักษณะคุณสมบัติของสินค้าเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ล้วนแต่ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฉบับนี้ได้ทั้งนั้น ปัญหาเหล่านี้นำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 1920 เมื่อต้องแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สามารถแก้ปัญหากรณีที่ชาวอเมริกันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น นั่นคือการนำเอาระบบการแบ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ทะเบียนคล้ายกับระบบของอังกฤษ จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวอเมริกันให้ได้รับการจดทะเบียนในประเทศหนึ่งแล้ว หากยื่นขอจดทะเบียนในประเทศอื่นอีกจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ที่สหรัฐอเมริกาเป็นสมาชิกอยู่

อย่างไรก็ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้รับการแก้ไขปรับปรุงในปี ค.ศ. 1920 ก็ยังคงบทบัญญัติเดิมๆ ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิม ทำให้ยังคงไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายบริการได้ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรหรือคงการจดทะเบียนไว้ ทำให้แม้การละทิ้งเครื่องหมายการค้าเป็นเวลานานเพียงใดก็ยังคงได้รับการจดทะเบียนอยู่ดีนั่นเอง จึงอาจกล่าวได้ว่าการจดทะเบียนเป็นเพียงหลักฐาน

³¹ The Trade – Mark Cases , 100 U.S. 82 (1879).

อันแสดงถึงกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าเท่านั้น อีกทั้งกรรมสิทธิ์นี้ยังอาจถูกพิสูจน์หักล้างได้อีกด้วย กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้มีผลบังคับใช้จนกระทั่งปี ค.ศ. 1946 ได้มีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ คือ “The Lanham Act” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1947 และเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง The Lanham Act เป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหพันธรัฐบัญญัติควบคุมดูแลการใช้เครื่องหมายการค้าในทางพาณิชย์ โดยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า และป้องกันไม่ให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิดในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันแม้ The Lanham Act จะไม่ใช่กฎหมายฉบับแรกของสหพันธรัฐ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุมเครื่องหมายการค้ามากที่สุดฉบับแรกของสหพันธรัฐ โดยคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในทางการค้า และได้รับการจดทะเบียนแล้วต่อสำนักงานสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ทั้งยังขยายลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่สมควรได้รับการคุ้มครอง และสร้างขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า อีกด้วย

The Lanham Act ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกหลายครั้ง จนกระทั่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี ค.ศ. 1988 ซึ่งบัญญัติให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ผู้ประกอบการยังมีได้ใช้แต่มีเจตนาใช้ในอนาคตด้วย กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ได้ระบุโครงสร้างกฎหมายให้มีเขตควบคุมคุ้มครองทั่วทุกรัฐ

The Lanham Act 1946 ซึ่งบัญญัติในตอนที 15 ของ United States Code กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขั้นตอนกระบวนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีการแบ่งแยกเป็น 2 ทะเบียน คือ ระบบการจดทะเบียนหลัก (Principal Registration) และระบบการจดทะเบียนรอง (Supplemental Registration)

1) ระบบการจดทะเบียนหลัก (Principal Registration)

มาตรา 1052 ของ The Lanham Act กำหนดคุณสมบัติเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนในทะเบียนหลัก ดังต่อไปนี้

ก. ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถใช้แยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้านิดเดียวกันภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันได้ อันถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctive) นั่นเอง

ข. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 1052 ตัวอย่างเช่น ไม่เป็นชื่อชองหรือสัญลักษณ์ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่เป็นเครื่องหมายที่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่เป็นเครื่องหมายที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้นรวมทั้งแหล่งกำเนิดสินค้าต้องไม่

แสดงถึงหน้าที่การใช้งาน นอกจากนี้ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว เป็นต้น

ค. เครื่องหมายดังกล่าวต้องไม่ประกอบด้วยชื่อ ภาพถ่าย หรือ ลายมือชื่อซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลเหล่านั้น³²

การจดทะเบียนในทะเบียนหลักนี้ จะได้รับสิทธิหรือประโยชน์ดีกว่าเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนในทะเบียนรอง หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน และได้รับการสันนิษฐานว่ามีการใช้ต่อเนื่องกัน

2) ระบบการจดทะเบียนรอง (Supplemental Registration) เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีคุณสมบัติอันพึงรับจดทะเบียนในทะเบียนหลักก็สามารถจดทะเบียนในทะเบียนรองได้³³ หากว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้มาจนกระทั่งเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นภายหลังอันเนื่องมาจากการใช้ เช่น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเล็งถึงคุณสมบัติหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยตรงซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้เพราะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง การจดทะเบียนรองนั้นมีผลดีคือ เป็นการแสดงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่อบุคคลอื่น โดยได้รับการคุ้มครองในการที่จะกีดกันบุคคลอื่นจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน ซึ่งทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิด

ระบบการจดทะเบียนแบบสองทะเบียนทำให้เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ส่งผลประโยชน์ในทางการค้าอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา หรือ The Lanham Act มาตรา 1127 ให้นิยามความหมายเครื่องหมายการค้าดังนี้³⁴

³² The Lanham Act , Section 1052.

³³ The Lanham Act , Section 1091.

³⁴ “Section 1127 Construction and definitions; intent of chapter. In the construction of this Act , unless the contrary is plainly apparent from the context-The term “trade mark” includes any word , name , symbol , or device , or any combination Thereof

(1) used by person , or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act , to identify and distinguish his or her goods , including a unique product , from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods , even if that source is unknown”

“มาตรา 1127 บัญญัติว่า “ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายนี้ นอกจากจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่ารวมถึง คำ ชื่อ สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือ เครื่องหมายอื่นใด หรือการรวมกันของสิ่งดังกล่าวมานี้ หากว่า

(1) มีการใช้โดยบุคคล หรือ

(2) มีเจตนาโดยสุจริตจะใช้ในทางการค้าและได้ยื่นขอจดทะเบียนในทะเบียนหลักเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อบ่งชี้ และแยกแยะสินค้าของบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าที่จำหน่ายโดยบุคคลอื่น และเพื่อบ่งชี้แหล่งที่มาของสินค้านั้นแม้ว่าจะไม่รู้แหล่งที่มาโดยเฉพาะเจาะจงก็ตาม”

ตามคำนิยามดังกล่าวข้างต้นกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ได้ให้นิยามความหมายไว้อย่างกว้างโดยคำ วลี สัญลักษณ์ รูปแบบ หรือ การรวมกันของสิ่งต่างๆ ดังกล่าวมานี้ล้วนแต่อาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้ทั้งสิ้น หากว่ามีการใช้หรือจะใช้ในทางการค้า เพื่อบ่งชี้ และแยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่แตกต่างกันได้ ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้านั้น โดยการใช้ ดังนี้แม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น แต่หากว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าแล้วก็ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ตราที่สามารถพิสูจน์กรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้มาแล้ว อย่างไรก็ตาม หากเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนในทะเบียนหลักตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า “The Lanham Act” แล้วย่อมก่อให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น สามารถนำคดีเครื่องหมายการค้าขึ้นสู่ศาลกลางได้ และหากได้รับการจดทะเบียนในอเมริกาแล้วสามารถขอความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นได้ เป็นต้น³⁵

เครื่องหมายคำที่จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้นย่อมต้องใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันกับเครื่องหมายอื่นที่จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทะเบียนหลัก (Principal Register) กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง คือ ต้องมีลักษณะตามที่บัญญัติไว้ใน The Lanham Act. ดังต่อไปนี้

ก. ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายคำที่สามารถทำหน้าที่บ่งชี้ และแยกแยะความแตกต่างของสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันได้ตามนิยามความหมายเครื่องหมายการค้า มาตรา 1127 แห่ง The Lanham Act.

³⁵ United States Patent and Trademark Office. (2009). Trade Mark of United States from

ข. เครื่องหมายคำจะต้องได้ใช้ในทางการค้าก่อนมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 1051 ดังนี้เมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า “ใช้ในทางการค้า” (Use in commerce) ตามมาตรา 1127 บัญญัติว่า³⁶

มาตรา 1127 บัญญัติว่า คำว่า “ใช้ในทางการค้า” หมายถึง ใช้เครื่องหมายโดยสุจริตในทางธรรมดาซื้อขายและไม่ได้ใช้เพื่อรักษาสิทธิในเครื่องหมายเท่านั้น ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้เครื่องหมายนั้นถือว่ามีการใช้ในทางการค้า ถ้า

(1) สำหรับสินค้าเมื่อ

ก. เครื่องหมายถูกใช้บนตัวสินค้าไม่ว่าในลักษณะใด หรือบนหีบห่อกล่องสินค้า หรือ จดวางในลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบนป้ายชื่อ หรือ ฉลากที่ประทับบนสินค้า หรือถ้าลักษณะของสินค้าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เครื่องหมายถูกใช้บนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือการขาย และทำเช่นนั้นได้ เครื่องหมายถูกใช้บนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือการขาย และ

ข. สินค้านั้นได้ถูกขาย หรือ ขนส่งในทางการค้า

นอกจากนี้ยังให้นิยามความหมายคำว่า “Commerce” ดังนี้³⁷ คำว่า “Commerce หรือการค้า” หมายถึง บรรดาการค้าพาณิชย์ทั้งหลายที่สภากรองเกรสมิอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมดูแล

ดังนี้ The Lanham Act บัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีการใช้ในทางการค้า และต้องเป็นการใช้ในทางการค้าระหว่างมลรัฐ หรือการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น เนื่องจากเป็นอำนาจโดยตรงที่สภากรองเกรสมิอำนาจในการควบคุมดูแลตามที่บัญญัติไว้ใน “Commerce Clause” แห่งรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาและหากเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะการใช้กับสินค้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในนิยามความหมายแห่งมาตรา 1127 แล้วย่อมนำเครื่องหมายการค้านั้นมายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ในทะเบียนหลัก

³⁶ Section 1127 The term “Use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purpose of this Act , a mark shall be deemed to be in commerce

(1) on goods when

(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto , or if the nature of the goods made such placement impracticable , then on documents associated with the goods of their sale , and

(B) the goods are sold or transported in commerce

³⁷ The word “commerce” means **all commerce which may lawfully be regulated by congress.**

(2) เครื่องหมายคำที่จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องประทับ (Affixed) ที่ตัวสินค้าหรือจัดวางเครื่องหมายคำในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นตามมาตรา 1127

โดยการประทับตราตามมาตรานี้ค่อนข้างผ่อนปรนว่าตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปี ค.ศ. 1905 เนื่องจากมีการวางหลักเกณฑ์ว่าหากมีการวางเครื่องหมายการค้าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้แล้วย่อมถือว่าเพียงพอต่อการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว³⁸

- ก. วางเครื่องหมายการค้าไม่ว่าในที่ใดบนสินค้านั้น
- ข. วางเครื่องหมายการค้าไม่ว่าในที่ใดบนหีบห่อหรือกล่องบรรจุสินค้านั้น
- ค. วางเครื่องหมายการค้าไม่ว่าในที่ใดอันแสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือหีบห่อ หรือกล่องที่บรรจุสินค้านั้น
- ง. วางเครื่องหมายการค้าไม่ว่าในที่ใดบนฉลากหรือป้ายที่ผูกติดกับสินค้าหรือหีบห่อ หรือกล่องที่บรรจุสินค้านั้น

(3) เครื่องหมายคำที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 1052 แห่ง The Lanham Act.

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกากำหนดให้ภาระการพิสูจน์ว่าเครื่องหมายที่ขึ้นคำขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 1052 หรือไม่เป็นของสำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา และหากว่าการยกคำคัดค้านนี้กระทำโดยบุคคลอื่นที่อ้างว่าเครื่องหมายการค้าขึ้นคำต่อมาตรา 1052 ก็ให้เป็นหน้าที่ของของผู้คัดค้านในการที่จะนำสืบเพื่อคัดค้านการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น แนวทางในการบัญญัติห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายการค้าขึ้นคล้ายกับของกฎหมายไทย

3.3.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ความหมายลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาคล้ายคลึงกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษ คือ ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้ามีความสัมพันธ์กับหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเครื่องหมายการค้า นั้น คือ หน้าที่แสดงความแตกต่างของสินค้า การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน หรือลักษณะบ่งเฉพาะย่อมต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ ประการรวมๆ กัน และพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละคดีเป็นรายๆ ไปในทาง

³⁸ J.Thomas Mc Carthy. (1972). **Trademarks and Unfair Competition (Volume 1)**. p. 579.

ปฏิบัติ การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น ศาลสหรัฐอเมริกาได้แบ่งระดับของลักษณะบ่งเฉพาะ (Spectrum of Distinctiveness) ออกเป็น 4 ระดับ ด้วยกัน คือ³⁹

1) เครื่องหมายที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือบริการ (Arbitrary Mark) และเครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย หรือคำที่คิดขึ้น (Fanciful Mark)

2) เครื่องหมายเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) เป็นเครื่องหมายที่พรรณาลักษณะของสินค้าโดยอ้อม ผู้ใช้สินค้าจะต้องคิดหรือแปลความหมายอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงจะสามารถรู้ได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด

3) เครื่องหมายเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) เป็นเครื่องหมายที่พรรณนาตัวสินค้า อาจเป็นการบรรยายด้วยตัวอักษรหรือภาพก็ได้ รวมทั้งเครื่องหมายที่อธิบายถึงแหล่งภูมิศาสตร์ และชื่อสกุล คำเหล่านี้จะต้องใช้มาจนได้ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) จึงจะมีลักษณะบ่งเฉพาะได้

4) เครื่องหมายสามัญ (Generic Mark) เป็นชื่อที่ใช้เรียกตัวสินค้านั้นเอง ไม่มีลักษณะพิเศษอย่างใดๆ จึงไม่สามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ ไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ไม่ว่าจะใช้มานานสักเพียงใด

สำหรับการพิจารณาเครื่องหมายคำว่าสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ นั้นต้องพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองซึ่งอาจแยกพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

(1) เครื่องหมายคำที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะสินค้าหรือบริการ (Arbitrary Mark) และเครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย (Fanciful Mark) เป็นเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องหมายคำประเภทอื่น และสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) และได้รับความคุ้มครองอย่างกว้างขวางและแข็งแกร่งที่สุดในคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดในเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้รับความคุ้มครองทันทีที่นำมาทำให้เหมาะกับการใช้เป็นเครื่องหมายการค้า ปัจจุบันนี้การแบ่งว่าเครื่องหมายคำใดเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า หรือบริการ (Arbitrary Mark) หรือเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย (Fanciful Mark) นั้นมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าไม่ต้องอาศัยการเกิดความหมายที่สอง หรือความแพร่หลายของเครื่องหมายคำนั้นในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

³⁹ วัส ดิงสมิต ก เล่มเดิม. หน้า 11-12.

ก. เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark)

เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) คือคำทั่วไปที่สามารถอ่านออกเสียงได้ เพียงแต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแล้วไม่มีการสื่อความหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวสินค้าเลย คือไม่ได้พรรณาหรือบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า มีลักษณะเป็นการใช้ตามอำเภอใจ เช่น เครื่องหมายคำว่า “V8” ที่ใช้กับเครื่องยนต์อันประกอบไปด้วยส่วนผสมของผักแปดชนิด เป็นคำที่ไม่ถือว่าถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ หรือส่วนผสมของสินค้าโดยตรง จึงเป็นคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือบริการ (Arbitrary Mark) หรือกรณีเครื่องหมายคำว่า “Ivory” สำหรับสินค้าสบู่ที่ไม่ได้ทำมาจากงาช้าง เป็นต้น

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) หมายถึง เครื่องหมายคำที่มีความหมายปกติธรรมดาที่นำมาใช้กับสินค้าในลักษณะที่ไม่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยสิ้นเชิง คือใช้ตามอำเภอใจนั่นเอง คำในลักษณะนี้จึงไม่สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแม้จะสามารถพบหรือค้นหาคำได้จากพจนานุกรมทั่วไปก็ตาม ตราใดที่มีได้มีลักษณะเป็นการบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

บางครั้งการแยกเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า หรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) กับเครื่องหมายเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) ไม่สามารถทำได้ง่าย เนื่องจากมีลักษณะที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เช่น เครื่องหมายคำว่า “Greyhound” สำหรับบริการรถเมล์ที่อาจถือว่าเป็นคำ “Arbitrary Mark” คือ ใช้ในลักษณะตามอำเภอใจ ในทางกลับกันก็อาจสื่อในเชิงแนะนำถึงความเร็วหรือความนุ่มนวลก็ได้ อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาที่สร้างความยุ่งยากเท่าใดนักเนื่องจากเครื่องหมายทั้งสองประเภทต่างมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความหมายที่สองแต่อย่างใด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือบริการ (Arbitrary Mark) หรือเครื่องหมายเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) ล้วนสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ สำหรับตัวอย่างอื่นของคำในลักษณะใช้ตามอำเภอใจนี้ เช่น คำว่า “Arrow” สำหรับเหล่าหวาน คำว่า “Black & White” สำหรับวิสกี้ คำว่า “Congress” สำหรับ น้ำพุ เป็นต้น

เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า หรือบริการ (Arbitrary Mark) นี้ ย่อมสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ควรระวังคือ ในบางครั้งอาจมีการใช้คำที่ใช้ตามอำเภอใจกึ่งๆ เชิงแนะนำสินค้านี้อาจถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในตัวสินค้าได้

ข. เครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมายหรือคำที่คิดขึ้น (Fanciful Mark)

เครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปล หรือความหมาย (Fanciful Mark) คือคำที่คิดขึ้นมาใหม่โดยมีจุดมุ่งหมายที่เห็นได้ชัดว่าเพื่อใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า คำในลักษณะนี้ไม่เป็นที่คุ้นเคยต่อผู้บริโภค ทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอันสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายคำนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ความคุ้มครองเครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย (Fanciful Mark) นี้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณนาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) คือกฎหมายในความคุ้มครองอย่างกว้างขวาง และคุ้มครองเครื่องหมายคำประเภทนี้ทันทีที่มีการใช้ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์การใช้เครื่องหมายนั้นจนเกิดความหมายที่สองแต่อย่างใด ดังนั้นกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ เครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปล หรือความหมาย (Fanciful Mark) หมายถึง คำที่คิดขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า โดยเครื่องหมายคำนั้นอาจประกอบไปด้วยการรวมกันของคำที่ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนเลยในภาษานั้นๆ แต่สามารถอ่านออกเสียงได้ หรืออาจเป็นคำที่ไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันก็ได้ที่สำคัญ คือ สาธารณชนผู้บริโภคทั่วไปต้องไม่รู้จัก หรือไม่คุ้นเคยกับเครื่องหมายคำนั้น โดยสิ้นเชิง

เครื่องหมายคำประเภทนี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอย่างที่สุดกฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงคุ้มครองอย่างเข้มแข็งกว่าเครื่องหมายคำประเภทอื่นๆ ใดๆก็ดีเครื่องหมายคำที่มีลักษณะเป็นคำที่คิดขึ้นมาใหม่หรือ Fanciful นี้ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเท่าใดนัก เนื่องจากมีความต้องการใช้เครื่องหมายการค้าที่สามารถทำหน้าที่โฆษณาขายสินค้าของตนได้ด้วย คือต้องการให้เครื่องหมายคำเหล่านั้นสามารถบอกอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าของตนได้บ้างไม่ใช่ไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่มีความหมายเอาเสียเลย เช่น คำว่า “SUPERIOR” “BROGJY” “HIGH STYLE” เหล่านี้เป็นคำที่สามารถแสดงถึงคุณสมบัติของสินค้าได้ทุกประเภทซึ่งผู้บริโภคต้องการใช้กับสินค้าของตน ปัญหาคือคำเหล่านี้ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เพราะเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

จากที่กล่าวมาแล้วนั้นทำให้ในความเป็นจริงแล้วมีคำที่จัดว่าเป็นคำที่คิดขึ้น หรือ Fanciful อยู่ไม่มาก ตัวอย่างของคำเหล่านั้น เช่น⁴⁰

⁴⁰ Ibid. p. 349.

ARGUROL	สำหรับ สารที่ต้านจุลินทรีย์
CLOROX	สำหรับ น้ำยาฟอกให้ขาว
CUTEX	สำหรับ น้ำยาคำจัดหนังกำพร้าที่ตายแล้ว
CUTICURA	สำหรับ สบู่ที่ใช้ในห้องน้ำ
KODAK	สำหรับ อุปกรณ์การถ่ายรูป
KOTEX	สำหรับ ผ้าอนามัย
NUJOL	สำหรับ ยาระบาย
ODOL	สำหรับ น้ำยาบ้วนปาก
POLAROID	สำหรับ กล้องถ่ายรูป
XEROX	สำหรับ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

การใช้คำที่จัดว่าเป็นคำที่คิดขึ้นหรือ Fanciful ดังกล่าวมานี้มีข้อควรระวัง คือ ในบางครั้งหากใช้คำเหล่านี้กับสินค้าใหม่ๆ หรือที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภค อาจทำให้คำที่แต่เดิมมีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างคำที่คิดขึ้น หรือ Fanciful ถูกใช้เรียกสินค้าชนิดนั้นจนกลายเป็นคำเรียกขานที่เป็นคำสามัญได้ และทำให้สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น คำว่า ASPIRIN CELLOPHONE หรือ ESCALATOR เป็นต้น

ค. เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark)

เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ หมายถึงคำที่ไม่ถึงกับบ่งชี้ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าเพียงแต่เป็นคำที่ชวนให้ผู้บริโภคคิดหรือแปลความหมายอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงสามารถเข้าใจได้ว่าเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทใด ในการพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายคำเชิงแนะนำหรือไม่นั้นต้องพิจารณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายคำนั้นก่อน เนื่องจากเครื่องหมายคำหนึ่งอาจเป็นเครื่องหมายเชิงแนะนำในสินค้าประเภทหนึ่งแต่อาจเป็นเครื่องหมายคำที่สื่อถึงลักษณะหรือคุณสมบัติในสินค้าอีกประเภทหนึ่งก็ได้ เช่น คำว่า “BRILLIANT” อาจเป็นคำที่ถือว่าพรรณาสินค้าสำหรับอัญมณีแต่เป็นคำเชิงแนะนำในสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ และเป็นคำที่ใช้ตามอำเภอใจสำหรับสินค้าประเภทขนมหวาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องนี้ยังคงไม่ชัดเจนอยู่เนื่องจากการยากที่จะวางเส้นแบ่งให้ชัดเจน บางศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามอธิบายความหมายเครื่องหมายคำเชิงแนะนำว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างคำที่ใช้ตามอำเภอใจและคำที่พรรณาสินค้า อย่างไรก็ดีในการพิจารณาของศาลนั้นใช้เกณฑ์ว่าการใช้เครื่องหมายคำนั้นก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ หากเป็นเครื่องหมายคำที่สำคัญต่อการใช้กับสินค้าอย่างใดแล้ว ย่อมถือว่าเป็นคำที่เครื่องหมายเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) และไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ตัวอย่างของคำประเภทนี้ เช่นคำว่า “Orange Crush” สำหรับ เครื่องดื่ม โซดา เป็นเครื่องหมายคำเชิง

แนะนำ เท่านั้น เป็นต้น เครื่องหมายคำเชิงแนะนำนี้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องพิสูจน์การใช้จนเกิดความหมายที่สอง (Secondary Meaning) แต่อย่างไร

นอกจากนี้ศาลกลางในนิวเจอร์ซีย์ได้ให้หลักเกณฑ์ที่กระชับว่า หากคำนั้นต้องใช้จินตนาการ ความคิด และการทำความเข้าใจว่าจะสามารถเข้าใจว่าสินค้านั้น คืออะไร ดังนี้ถือว่าเป็นเพียงคำในเชิงแนะนำสินค้าเท่านั้น แต่หากว่าคำนั้นสามารถสื่อให้ผู้รู้ได้ถึงส่วนผสม คุณภาพ หรือ คุณลักษณะของสินค้าได้โดยโดยไม่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาความหมายแล้วเช่นนี้ถือว่าเป็นคำที่พรรณาสินค้า

ดังนั้นเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า หรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) เครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย หรือคำที่คิดขึ้น (Fanciful Mark) รวมทั้งเครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) บางครั้งเรียกรวมกันว่า เครื่องหมายการค้าโดยหลักการ (Technical Trademark) คือ สามารถจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องพิสูจน์การใช้ความหมายที่สอง โดยผ่านการใช้เครื่องหมายนั้นจนสาธารณชนผู้บริโภคจดจำได้แล้วแต่อย่างไร

(2) เครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

เครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย เนื่องจากไม่สามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันได้ ดังนี้ เครื่องหมายคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) และ เครื่องหมายคำสามัญ (Generic Mark) ถือเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

ก. เครื่องหมายคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark)

เครื่องหมายคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) เป็นเครื่องหมายคำที่ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย นอกจากพิสูจน์ว่ามีการใช้เครื่องหมายคำนั้นจนเกิดความหมายที่สองแล้ว (Secondary Meaning) ใน The Lanham Act มาตรา 1052 (e) (f) บัญญัติห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เมื่อใช้กับสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนแล้วเห็นได้ว่าพรรณนา หรือ เล็งลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าเพียงอย่างเดียว และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกิดลักษณะบ่งเฉพาะในทางการค้าแล้ว ดังนี้

“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be effused registration on the principal register on account of its nature unless it-

(e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them...

(f) Nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce..."

จึงอาจกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงว่าเครื่องหมายคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) คือ คำที่บ่งบอกถึงข้อมูลของสินค้าไม่ว่าเกี่ยวกับคุณสมบัติ, ลักษณะหรือส่วนผสมของสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาความหมายนั้นอย่างลึกซึ้งแต่อย่างใด เหตุผลที่มีการห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าเนื่องจากเหตุผลสองประการดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากคำที่มีลักษณะเป็นการพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าย่อมสามารถใช้ได้กับสินค้าทุกประเภท ดังนั้นย่อมไม่สามารถทำหน้าที่บ่งชี้ความแตกต่างของสินค้าประเภทเดียวกันของผู้ประกอบการคนหนึ่งจากผู้ประกอบการคนอื่นได้เครื่องหมายการค้านี้จึงไม่สามารถช่วยผู้บริโภคในการเลือกบริโภคสินค้าที่ตนต้องการได้

2. คำที่มีลักษณะเป็นการพรรณนาถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้า เช่นนี้ไม่ควรสงวนไว้เพื่อคนใดคนหนึ่ง ผู้ประกอบการคนอื่นควรมีสติที่จะใช้คำในลักษณะนี้เพื่อพรรณนาถึงสินค้าของตนได้ หากยอมให้มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ทำให้ผู้ผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกันอันแข่งขันกันอยู่นั้นไม่สามารถใช้คำเหล่านี้เพื่อพรรณนาถึงสินค้าของตนได้เลย อย่างไรก็ตาม ไรก็ตามเครื่องหมายคำลักษณะนี้อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หากเกิดความหมายที่สองอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายนั้น

ข. เครื่องหมายคำสามัญ (Generic Mark)

เครื่องหมายคำที่เป็นคำสามัญ (Generic Mark) เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองจึงไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นได้ ตามหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายคำสามัญไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act⁴¹ ได้ การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดขึ้นเพราะการใช้หรือภายหลังจากการใช้ (Secondary Meaning) ก็ไม่สามารถทำให้เครื่องหมายคำสามัญ (Generic Mark) ดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นมาได้ อันจะส่งผลให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า⁴² อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่ศาลสหรัฐอเมริกาอนุโลมให้การผสมระหว่างคำที่มีความหมายเป็นคำสามัญ (Generic Word) ตั้งแต่สองคำขึ้นไปจดทะเบียนเป็น

⁴¹ Cornell University, Law School. (2010). **Lanham Act, 15 U.S.C. section 1051.** p. 25.

⁴² David C. Hilliard, Joseph Nye Welchll and Uli Widmaier. (2002). **"Trademark and Unfair**

เครื่องหมายการค้าได้หากเจ้าของสามารถพิสูจน์ได้ว่าการผสมค่านั้นก่อให้เกิดคำที่มีลักษณะเฉพาะขึ้น กล่าวคือผู้บริโภคนึกถึงตัวผู้ผลิตมากกว่าตัวสินค้าเมื่อได้ยินคำนั้นๆ ดังเช่นกรณีคดีของ Kellogg Co. V. National Biscuit Co. (1938)⁴³ โดยคดีนี้ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the United States) ได้ตัดสินว่า คำว่า “Shredded Wheat” ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ธัญญาหารทำมาจากข้าวสาลี เป็นคำสามัญที่มีความหมายทั่วไป ไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ผู้ผลิตรายอื่นก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้คำๆ นี้ในการขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันตามลักษณะของแต่ละผู้ผลิตที่แตกต่างกันไป ดังนั้นคำว่า “Shredded Wheat” จึงไม่สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า หากต้องการใช้คำๆ นี้ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง เครื่องหมายดังกล่าวต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยเจ้าของเครื่องหมายจะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าในความคิดของผู้บริโภคทั่วไปแล้วคำๆ นี้หมายถึงผู้ผลิตมิใช่ตัวสินค้า⁴⁴

ในการพิจารณาเรื่องเครื่องหมายคำใดเป็นคำที่พรรณนา หรือบรรยายลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่นั้นกฎหมายสหรัฐอเมริกาให้พิจารณาว่าหากคำนั้นเมื่อใช้กับสินค้าใดแล้วเป็นการบอกให้ผู้บริโภค ผู้ไม่เคยเห็นหรือรู้มาก่อนเลยว่าเครื่องหมายคำนั้นใช้กับสินค้าชนิดใดให้ทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า⁴⁵ เช่นนี้ถือเป็นการเครื่องหมายคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) ซึ่งต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากสถิติเครื่องหมายการค้าแล้วปรากฏว่าผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการยังคงพยายามที่จะใช้คำที่มีความหมายเชิงพรรณนานี้เป็นเครื่องหมายการค้า หรือแทรกอยู่กับชื่อสินค้าของตนเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเครื่องหมายคำเชิงพรรณนานี้สามารถแนะนำสินค้าโดยการบรรยายข้อมูลบางอย่างของสินค้า เช่น ชนิดหรือคุณภาพของสินค้าได้ในเวลาเดียวกันเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำสินค้าของตนได้ง่ายผ่านทางเครื่องหมายการค้าทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าเครื่องหมายคำนั้นอาจได้รับการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อีกทั้งยากต่อการพิสูจน์การเกิดความหมายที่สองผ่านการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมาเป็นระยะเวลาอันนาน⁴⁶ และในกรณีที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในศาลแล้ว ฝ่ายผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามักอ้างว่าเครื่องหมายคำนั้นไม่ได้เป็นคำที่พรรณนาสินค้าเพียงแต่มีความหมายในเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) สินค้าเท่านั้น

⁴³ Kellogg Co. v National Biscuit Co., 305 U.S. 111. (1938). from

<http://openjurist.org/305/us/111/kellogg-co-v-national-biscuit-co>.

⁴⁴ David C. Hilliard, Joseph Nye Welchll and Uli Widmaier. Op. cit. p. 115.

⁴⁵ J.THOMAS MCCARTHY , **Trademarks and Unfair Competition Volume 1** (New York: The Lawyer Co-Operative Publishing Co.,1973). p. 356

⁴⁶ Richard Stim. (2000). **Trademark Law**. p. 25.

ซึ่งไม่ต้องห้ามจดทะเบียน และหากข้อโต้แย้งนั้นยังฟังไม่ขึ้น ฝ่ายผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็มักจะโต้แย้งต่อไปว่าเครื่องหมายคำนั้นเกิดความหมายที่สองอันเนื่องมาจากการใช้แล้ว⁴⁷

ส่วนในทางปฏิบัติที่นิยมใช้ในการพิจารณาเรื่องเครื่องหมายคำใดเป็นคำที่พรรณนาหรือบรรยายลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่นั้น คือการค้นหาความหมายจากพจนานุกรมว่าเครื่องหมายคำนั้นๆ สามารถแปลว่าอย่างไรได้บ้าง หากคำนั้นไม่ปรากฏในพจนานุกรมหรือมีความหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือเพียงแต่มีความหมายในเชิงแนะนำสินค้าแล้วไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) และสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้⁴⁸

ในบางกรณีเพื่อการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำที่มีความหมายพรรณนาสินค้านี้เป็นเครื่องหมายการค้า อาจมีการพยายามเปลี่ยนรูปลักษณะของคำ เช่น สะกดผิดจากคำที่หากสะกดถูกต้องแล้วจะมีความหมายพรรณนาสินค้า พยายามเพิ่มเติมหรือลดพยางค์หรือตัวอักษรบางตัวออกไป แต่ยังคงอ่านได้ใจความเช่นเดิมเพื่ออ้างว่าเป็นคำที่คิดขึ้น หรือไม่มีปรากฏอยู่ในพจนานุกรม ตัวอย่างของคำที่จงใจสะกดผิด เช่น คำว่า “New” ที่แปลว่าใหม่ สะกดใหม่เป็น “NU” หรือ คำว่า “Alkol” จงใจสะกดมาจากคำว่า “Alcohol” สำหรับน้ำยาแอลกอฮอล์ หรือ คำว่า “Kwix-Tart” สำหรับเครื่องสำอางแบบเดอริ่ จงใจสะกดผิดมาจากคำว่า “quick start” หรือ ตัวอย่างของคำที่พยายามเพิ่มเติม หรือลดพยางค์ หรือตัวอักษรบางตัวออกไป แต่ยังคงอ่านได้ใจความเช่นเดิม เช่น คำว่า “Nylonized” สำหรับสิ่งทอที่ทำมาจากไนลอน ซึ่งเพิ่ม “-ize” ขึ้นมาเท่านั้น หรือคำว่า “Basser” สำหรับสินค้าที่เป็นเหยื่อปลา ซึ่งเพิ่ม “-er” แต่ยังคงสามารถเข้าใจได้ว่าต้องการสื่อถึงอะไร เป็นต้น

บางกรณีคำที่มีความหมายเชิงอุปมาหรืออุปไมยนั้นอาจถือว่าเป็นคำเชิงพรรณนาเช่นกัน เช่น คำว่า “Ruberoid” สำหรับวัสดุที่มุงหลังคานั้นแม้ว่าจะไม่ได้ทำด้วยยาง แต่อาจสื่อได้ว่าวัสดุที่มุงหลังคานั้นนุ่ม และมีความยืดหยุ่นราวกับยาง ถือเป็นคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) เช่นเดียวกัน

สำหรับคำที่มาจากต่างประเทศนั้นศาลสหรัฐอเมริกาจะให้แปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนหากแปลความหมายนั้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วปรากฏว่ามีความหมายพรรณนาสินค้า หรือเป็นคำสามัญแล้วย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามภาษาต่างประเทศที่จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนั้นจะต้องเป็นภาษาที่คนอเมริกันรู้จัก หรือคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ เช่น ภาษาเยอรมัน หรือฝรั่งเศส พิจารณาตัวอย่างจากคำว่า “Volkswagen” เป็นภาษาเยอรมัน แปลว่า “Peoples Car” ซึ่งศาลเห็นว่าสื่อถึงรถราคาถูก และเป็นที่ยอมรับย่อมไม่สามารถจด

⁴⁷ J.Thomas Mc Carthy. Op. Cit. p. 358.

⁴⁸ Ibid. p. 356–357.

ทะเบียนเครื่องหมายการค้า เว้นแต่เกิดความหมายที่สองอันเนื่องมาจากการใช้แล้ว เป็นต้น แต่หากเป็นภาษาที่คนอเมริกันไม่รู้จัก หรือเป็นภาษาที่เลิกใช้ไปแล้ว เช่น ภาษากรีก ดังนี้ย่อมไม่จำเป็นต้องแปลความหมายเพื่อพิจารณาว่าเป็นคำที่พรรณนาถึงสินค้าหรือไม่

3.3.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

ตามหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักแล้วคำที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term) ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act⁴⁹ รวมถึงการผสมคำที่มีความหมายทั่วไปตั้งแต่สองคำขึ้นไป ก็มีได้ทำให้คำที่เกิดขึ้นใหม่นั้นกลายเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive) ขึ้นมาได้ การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้ (Secondary Meaning) ก็ไม่สามารถทำให้การผสมคำที่มีความหมายทั่วไปดังกล่าว มีลักษณะบ่งเฉพาะ อันจะส่งผลให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า⁵⁰ อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่ศาลอนุโลมให้การผสมผสานระหว่างคำที่มีความหมายทั่วไปตั้งแต่สองคำขึ้นไปเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่า การผสมผสานนั้นก่อให้เกิดคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ กล่าวคือ ผู้บริโภคจะนึกถึงตัวผู้ผลิตมากกว่าตัวสินค้าเมื่อได้ยินคำนั้นๆ เช่น

กรณีตัวอย่างคดี Kellogg Co. v. National Biscuit Co. (1938)⁵¹

คดีนี้ศาลฎีกาสหรัฐฯ (Supreme Court of the United States) ตัดสินว่า คำว่า “Shredded Wheat⁵²” ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ธัญญาหารที่ทำมาจากข้าวสาลี เป็นคำที่มีความหมายทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ผู้ผลิตอื่นๆ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้คำๆ นี้ในการขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันตามลักษณะของแต่ละผู้ผลิตที่แตกต่างกันไปดังนั้น คำว่า “Shredded Wheat” จึงไม่สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้

การที่ Kellogg Company ผลิตสินค้าประเภทธัญญาหารที่ทำมาจากข้าวสาลีโดยรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ Kellogg ผลิตนั้นเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ที่ National Biscuit Company ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการผลิตสินค้าชนิดนี้ อีกทั้งยังใช้คำว่า “Shredded Wheat” ในการขายสินค้าของตนเช่นกัน

⁴⁹ Cornell University, Law School. (2010). Lanham Act, 15 U.S.C. section 1051. from http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/usc_sec_15_00001052----000-.html.

⁵⁰ David C. Hilliard, Joseph Nye Welch II and Uli Widmaier. Op. cit. p. 117.

⁵¹ Kellogg Co. v. (1938). National Biscuit Co., 305 U.S. 111. from <http://openjurist.org/305/us/111/kellogg-co-v-national-biscuit-co>.

⁵² คำว่า “Shredded” เป็นกริยาช่องสองของคำว่า “Shred” แปลว่า ทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ส่วนคำว่า “Wheat” แปลว่า ข้าวสาลี

ด้วยนั้น ไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรม

อย่างไรก็ดีศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า หากต้องการใช้คำๆ นี้ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง เครื่องหมายดังกล่าวต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยเจ้าของเครื่องหมายจะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าในความคิดของผู้บริโภคทั่วไปแล้วคำๆ นี้หมายถึงผู้ผลิตมิใช่ตัวสินค้า⁵³

กรณีตัวอย่างคดี Filipino Yellow Pages, Inc. v. Asian Journal Publications, Inc. (1999)⁵⁴

ในคดีนี้ศาลใช้หลักในทฤษฎี คุณคือใคร คุณคืออะไร (who-are-you/what-are-you test)⁵⁵ จากหลักการนี้ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะจะสามารถตอบคำถามที่ว่า คุณคือใคร ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็หมายถึงใครคือผู้ผลิตหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ในทางกลับกันหากเป็นคำที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term) ก็จะตอบคำถามว่า คุณคืออะไร ซึ่งหมายถึงตัวสินค้านั้นเองโดยมิได้มีการบอกถึงว่าใครเป็นผู้ผลิต

ประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยในคดีนี้ได้แก่ การนำคำที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term) มาผสมกันสามารถก่อให้เกิดคำที่มีลักษณะเฉพาะ (Distinctive) หรือไม่ กล่าวคือ การผสมกันระหว่างคำว่า “Filipino” หมายถึงชาวฟิลิปปินส์ กับคำว่า “Yellow Pages” หมายถึงสมุดหน้าเหลือง ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายทั่วไปทั้งคู่จะกลายเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะหรือไม่

จากข้อเท็จจริง โจทก์ในคดีนี้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียน ดังนั้นการกระทำพิสูจน์จึงตกแก่ฝ่าย โจทก์ที่จะต้องพิสูจน์ว่าคำว่า “Filipino Yellow Pages” ไม่ใช่คำที่มีความหมายทั่วไป ศาลในคดีนี้นำหลัก “คุณคืออะไร” มาใช้ ซึ่งคำตอบก็คือ สมุดหน้าเหลืองของชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งคำๆ นี้เป็นคำที่มีความหมายทั่วไปจึงไม่ใช่เครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า⁵⁶

กรณีตัวอย่างคดี Surgicenters of America, Inc. v. Medical Dental Surgeries Co. (1979)⁵⁷

⁵³ David C. Hilliard, Joseph Nye Welch II and Uli Widmaier. Loc.cit.

⁵⁴ Filipino Yellow Pages, Inc. v. Asian Journal Publications, Inc. (1988). F.3d 1143. from <http://openjurist.org/198/f3d/1143/filipino-yellow-pages-inc-v-asian-journal-publications-inc-roger-lagmay-oriel>.

⁵⁵ David C. Hilliard, Joseph Nye Welch II and Uli Widmaier. Loc.cit.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Surgicenters of America, Inc. v. Medical Dental Surgeries Co., (9th Cir. 1979) 601 F.2d 1011, from <http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/601/601.F2d.1011.77-2490.html>

คดีนี้ โจทก์เป็นเจ้าของศูนย์บริการในการผ่าตัดชื่อว่า “Surgicenters” ซึ่งก่อตั้งที่รัฐออริโชนา ในปี 1968 แรกเริ่มโจทก์ทำการจัดหาที่ดิน เตรียมอาคารสถานที่, ฝึกหัดเจ้าหน้าที่ และอื่นๆ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Surgicenters” ในปี 1970 ต่อมาจำเลยซึ่งประกอบกิจการในรัฐ Oregon ได้ใช้คำว่า “Medical Dental Surgicenters” เป็นเครื่องหมายบริการของตนในปี 1975

โจทก์ฟ้องจำเลยฐานละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในทางที่เป็นคุณแก่จำเลย ว่าเครื่องหมายของโจทก์เป็นคำที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term) วิธีการที่ศาลนำมาใช้คือการพิจารณาความหมายตามพจนานุกรมของคำว่า “Surgery” และคำว่า “Center” โดยศาลเห็นว่าความหมายตามพจนานุกรมจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าประชาชนเข้าใจความหมายของคำๆ นี้ว่าอย่างไร คดีนี้ศาลตัดสินว่าคำที่มีความหมายทั่วไปสองคำมารวมกันอย่าง “surgery” และ “centers” นั้น ความหมายของคำใหม่นั้นก็ยังคงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรืออีกนัยหนึ่งคือคำนั้นก็ยังเป็นคำที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term) อยู่นั่นเอง⁵⁸

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น เครื่องหมายคำที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term) ไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แม้ว่าบางกรณีจะเป็นการนำคำที่มีความหมายทั่วไปตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันก็ไม่สามารถทำให้คำที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้

เช่นเดียวกับในกรณีที่มีการนำคำเชิงพรรณนาถึงสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) ตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันเป็นเครื่องหมายคำผสมเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากการผสมผสานนั้นยังคงไว้ซึ่งคำที่มีลักษณะของการบรรยายส่วนสำคัญของสินค้าหรือบริการอยู่ก็ไม่สามารถนำคำดังกล่าวมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังเช่นกรณีคดีต่อไปนี้

คดี In re Entenmann's Inc⁵⁹

คดีนี้ ผู้ขอจดทะเบียนต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Oatnut” สำหรับสินค้าประเภทขนมปัง แต่ถูกปฏิเสธภายใต้เหตุผลที่ว่า คำว่า “Oatnut” เป็นคำที่บรรยายส่วนผสมของข้าวโอ๊ตและถั่วซึ่งเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการทำขนมปัง ผู้ขอจดทะเบียนโต้แย้งว่า “Oatnut” ไม่ใช่คำที่พรรณนาสินค้าเนื่องจากคำๆ นี้ ไม่ได้บอกผู้บริโภคให้ทราบว่าใช้ถั่วชนิดใดในการทำขนมปัง ตามหลักทั่วไปแล้วเครื่องหมายที่จะถือว่าเป็นคำที่พรรณนาสินค้าจะต้องบรรยายถึงคุณสมบัติ ลักษณะ หรือส่วนผสมของสินค้า ศาลในคดีนี้เห็นว่า คำว่า “Oatnut” สามารถบ่งบอกให้ผู้บริโภคทราบว่ามีส่วนผสมสองอย่างหลักๆ ที่ใช้ในการทำขนมปังนี้ แม้เครื่องหมายคำว่า “Oatnut” จะไม่ได้บรรยายให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจนว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้ถั่วชนิดใดบ้างในการ

⁵⁸ David C. Hilliard, Joseph Nye Welch II and Uli Widmaier. Op.cit. p. 118.

⁵⁹ In re Entenmann's Inc., 15 USPQ2d 1750, 1751. (TTAB 1990). aff'd unpublished, 928 F.2d 411

ทำขนมปังก็ตามก็มีได้หมายความว่า “Oatnut” เป็นคำที่มีได้พรรณาสินค้า ดังนั้นจึงไม่สามารถนำมาจดทะเบียนได้

ในทางกลับกันศาลสหรัฐอเมริกาเห็นว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมนี้สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เฉพาะกรณีที่การผสมคำขึ้นใหม่นั้นก่อให้เกิดเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ, ไม่มีความหมายเป็นการพรรณาสินค้า, มีความหมายผิดแปลกแตกต่างไปจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นๆ หรือเป็นเครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Term) หรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจเท่านั้น แม้ว่าแยกคำเหล่านี้ออกจากกันแล้วจะเป็นคำที่พรรณนาถึงสินค้าก็ตาม กรณีตัวอย่างคดี เช่น

คดี In re Colonial Stores Inc.⁶⁰

ผู้ร้องต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Sugar & Spice สำหรับสินค้าจำพวก เบเกอรี่ เช่น เค้ก คุกกี้ ขนมปัง โดนัท เป็นต้น คำขอของผู้ร้องถูกปฏิเสธเนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาเห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเพียงคำที่พรรณนาถึงสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) ผู้ร้องยอมรับว่าคำว่า “Sugar” และ “Spice” เป็นคำที่มีความหมายทั่วไปเมื่อใช้โดยลำพัง แต่โต้แย้งว่า การผสมกันระหว่างคำสองคำตามอำเภอใจให้เป็นคำใหม่สามารถเปลี่ยนคำดังกล่าวให้กลายเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive) ได้

ศาลในคดีนี้มีความเห็นสอดคล้องกับทางผู้ร้องว่า “Sugar & Spice” เป็นเครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Term) เท่านั้นไม่ถึงกับพรรณาสินค้า แม้ว่าคำนี้จะประกอบด้วยสองคำ คือ “Sugar” และ “Spice” ซึ่งหากใช้คำใดคำหนึ่งเพียงคำเดียวย่อมถือว่าเป็นคำที่พรรณนาถึงสินค้า ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แต่เมื่อนำมารวมกันแล้วศาลกลับถือว่าไม่เป็นคำที่พรรณนาถึงสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) เครื่องหมายดังกล่าวจึงสามารถนำมาจดทะเบียนได้

กรณีคดี เครื่องหมายการค้าคำว่า “Mouse” และ “Seed” รวมกันเป็นคำว่า “Mouse Seed” สำหรับสินค้าประเภท อุปกรณ์กำจัดหนู ศาลสหรัฐฯ ก็ไม่ถือว่าเป็นคำที่พรรณนาถึงสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) เป็นเพียงแค่เครื่องหมายคำเชิงแนะนำเท่านั้น (Merely Suggestive) เท่านั้น

กรณีเครื่องหมายคำว่า “Season-All” สำหรับหน้าต่างอลูมิเนียม ก็ไม่ถือว่าเป็นคำที่พรรณนาถึงสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) ทั้งๆ ที่หากว่ากลับคำเป็นคำว่า “All-Season” จะเป็นคำพรรณนาถึงคุณภาพของสินค้าที่ต้องการสื่อว่าสามารถใช้ได้ทุกฤดู แต่เมื่อนำคำทั้งสองคำ

⁶⁰ In re Colonial Stores Inc., 394 F. 2d 549, 157 USPQ 382 (C.C.P.A. 1968). from <http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/394/394.F2d.549.7925.html>.

มาสะกดรวมกัน ในลักษณะที่เป็นการผสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) เช่นนี้แล้ว สำนักงานสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกากลับมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายคำนี้เป็นเครื่องหมายการค้าได้⁶¹

จากกรณีตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ปรากฏว่าในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายคำในกรณีที่เป็นการผสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) นี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาพิจารณาเครื่องหมายคำโดยภาพรวมทั้งหมดโดยไม่มี การแยกคำออกเป็นคำๆ แล้วพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะว่าเป็นเครื่องหมายคำพรรณาสินค้า หรือไม่ เช่นเดียวกับที่ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า การพิจารณาเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาคำทั้งหมดในภาพรวมไว้ด้วยกันจะพิจารณาคำใดคำหนึ่งหรือแยกคำออกจากกัน แล้วพิจารณาไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายที่เรียกว่า Anti-dissection Rule คือหลักเกณฑ์ซึ่ง กำหนดให้การพิจารณาความสมบูรณ์ของเครื่องหมายคำนั้นต้องพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมด ของเครื่องหมายการค้า อันเป็นการห้ามมิให้พิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยแยกเครื่องหมายคำนั้น ออกเป็นส่วนๆ แล้วพิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง⁶² ทั้งนี้ศาลอุทธรณ์แห่งสหรัฐอเมริกาได้เริ่มนำ หลักเกณฑ์นี้มาใช้ในการพิจารณากรณีความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า แต่ต่อมาศาล อุทธรณ์ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย การการค้าด้วย⁶³

กล่าวโดยสรุปคือแนวทางของศาลสหรัฐอเมริกายอมรับว่าการนำคำที่มีความหมาย พรรณาสินค้าตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาผสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากต้องพิจารณาคำทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยไม่มี การแยกคำออกเป็นคำๆ และไม่อาจถือว่าเป็นคำที่พรรณนาถึงสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) อันจะต้องห้ามในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้คำว่า “คำที่พรรณนาถึงสินค้า เพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive)” ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act นี้ หมายถึง เป็นคำที่พรรณาสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ (100% Descriptive) การผสมคำในลักษณะนี้จึงถือไม่ได้ว่า เป็นคำที่พรรณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) เครื่องหมายคำเชิงพรรณนาถึงสินค้า ย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ การพิจารณาว่าเครื่องหมายคำใดเป็นคำที่พรรณนา ถึงสินค้าเพียงอย่างเดียว นั้นจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปที่สำคัญคือ หากคำนั้นมีได้พรรณนาถึง

⁶¹ Aluminum Fabricating Co. V Season – All Window Corp. (1958, CA2). 259 F2d 314.

⁶² สำนักงานสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา. (2552). คู่มือตรวจสอบ เครื่องหมายการค้า ฉบับที่ 5 บทที่ 1207.01. จาก <http://tess.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm>.

⁶³ V Secret Catalogue, Inc. (2009). ELECTRONIC CITATION:20012 FED App. 0247P (6th Cir.).

สินค้าเพียงอย่างเดียวแล้วย่อมต้องถือว่าเป็นคำเชิงแนะนำเท่านั้น การพิจารณาจึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายเชิงแนะนำที่ได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น

3.4 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสิงคโปร์

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสิงคโปร์ฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1992 ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1998⁶⁴ โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 2005 ทั้งนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์มีที่มาจากกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 ของประเทศอังกฤษ และกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม

3.4.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สำหรับการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ ได้กำหนดรูปแบบของหลักเกณฑ์ในลักษณะที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทย กล่าวคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทยจะกำหนดหลักเกณฑ์การเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทั้งสองอย่างเป็นคนละหลักเกณฑ์แยกต่างหากจากกัน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ ได้กำหนดเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน (Ground for Refusal of Registration) ไว้ในหมวดที่ 2 (Part II) มาตรา 7 และ มาตรา 8 โดยกำหนดให้กรณีเครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับจดทะเบียนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (มาตรา 7(1) (b)) หรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า (มาตรา 7 (1) (c)) หรือเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว (มาตรา 8 (2)) เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับความคุ้มครอง

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าประเทศสิงคโปร์ได้บัญญัติข้อยกเว้นกรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า อาจไม่ถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนได้ เช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยมาตรา 7(2) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้กรณีเครื่องหมาย

⁶⁴ Intellectual Property Office of Singapore. (2009). Trade Mark Act of Singapore. from

การค้าอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้อันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้น ทั้งนี้บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมีที่มาจากระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าประชาคม และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของ ประเทศอังกฤษ มาตรา 3

3.4.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

สำหรับแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสิงคโปร์มิได้มีบทบัญญัติที่กล่าวไว้โดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่าการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์นั้นจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมในระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 และกฎหมายของประเทศอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณามีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือจะพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้น โดยภาพรวมทั้งหมด ไม่แยกพิจารณาออกจากกัน ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายบริการ Cashline ซึ่งขอจดทะเบียนสำหรับจำพวกบริการสากลที่ 36 เกี่ยวกับการให้บริการ การธนาคารและการเงิน ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยได้วินิจฉัยว่าเครื่องหมายคำผสมดังกล่าวไม่มีลักษณะที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการ โดยตรงเพราะคำผสม คำว่า Cashline นั้นไม่เป็นที่รู้จักและไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของบริการแต่อย่างใด ทั้งนี้การวินิจฉัยของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยดังกล่าวสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสำนักงานเพื่อการรวมตลาดภายในสหภาพยุโรป (Office for Harmonization in the Internal Market หรือ OHIM) ในการพิจารณาเครื่องหมายบริการ Easy Bank ซึ่งขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการประชาคมสำหรับจำพวกบริการเดียวกัน⁶⁵

3.5 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียแม้เคยเป็นประเทศในเครือจักรภพของประเทศอังกฤษซึ่งใช้ระบบกฎหมายในระบบ คอมมอนลอว์ก็ตาม แต่ประเทศมาเลเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้กฎหมายในระบบซีวิลลอว์ ซึ่งได้มีการตรากฎหมายในลักษณะต่างๆ ขึ้นบังคับใช้ในประเทศ ดังนั้นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศมาเลเซียจึงถูกตราขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 เป็นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1976⁶⁶ ซึ่งได้มีการแก้ไขในปี ค.ศ. 1994 และปี ค.ศ. 2000 โดยการจด

⁶⁵ Intellectual Property Corporation Of Malaysia. (2009). Trade Mark Act of Malaysia. from <http://www.ipos.gov.sg/NR/rdonlyres/C072BF13-7668-4D23-9E41-DFADF0B8B84F/163/Chapter4 DescriptiveTradeMarks.pdf>.

⁶⁶ Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Intellectual Property Corporation Of Malaysia. (2009). Trade Mark Act of Malaysia. from http://www.mipc.gov.my/act/TRADE_MARKact.pdf.

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าและความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าก่อนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1976 จะมีผลใช้บังคับ การจดทะเบียนและความคุ้มครองจะเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ หลายฉบับซึ่งมีบทบัญญัติอันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า

3.5.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1976 ของประเทศมาเลเซียได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในหมวด 4 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าอันพึงจดทะเบียนได้ (Part 4 Registrable Trade Mark) เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวโดยสังเขปแล้วอาจเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ต่างๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าอันพึงจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทย โดยเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนได้นั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (มาตรา 10 (2)) หากเป็นเครื่องหมายคำ ต้องเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง (มาตรา 10 (1) (d)) นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนได้ต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 14 และต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1976

สำหรับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1976 ได้กำหนดนิยามไว้ในมาตรา 10 (2a) โดยเครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะคือ เครื่องหมายการค้าซึ่งสามารถแยกแยะสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับจดทะเบียนจากสินค้าของบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้มาตรา 10 (2b) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวยังได้กำหนดให้พิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากลักษณะในตัวของเครื่องหมายนั้นเองว่าสามารถแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่นได้หรือไม่ และให้พิจารณาจากลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับจดทะเบียนนั้นด้วย

3.5.2 แนวทางการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

การพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำผสมของสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศมาเลเซียนั้นมีแนวทางการพิจารณาที่สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ โดยจะพิจารณาภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้น โดยรวมทั้งหมดว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ หรือเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยแนวทางดังกล่าวได้เป็นไปตามคู่มือกฎหมายเครื่องหมายการค้าและธรรมเนียมปฏิบัติ (Manual of Trademark Law & Practice)⁶⁷ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศมาเลเซีย

⁶⁷ Intellectual Property Corporation Of Malaysia. (2009). Trade Mark Act of Malaysia. from

ตัวอย่างในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมเช่น ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายนั้น หากเครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนมีคำนำหน้าหรือคำต่อท้ายเช่นคำว่า “Hyper” ซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าอื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วเช่น “Hyper Day” และ “Hyper Wick” สำหรับสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าซึ่งกำลังขอรับการจดทะเบียนเช่นเครื่องหมายคำผสม “Hyper Life” เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจได้รับการจดทะเบียน

จากตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่าการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้น จะพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมายคำผสม แม้เครื่องหมายคำผสมซึ่งขอรับการจดทะเบียนจะประกอบด้วยคำซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายคำผสมซึ่งขอรับการจดทะเบียนนั้น อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดกับสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

3.6 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1982⁶⁸ ขึ้น โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ถูกแก้ไขสองครั้ง ในปี ค.ศ. 1993 และ ค.ศ. 2001 วัตถุประสงค์ในการออกพระราชบัญญัตินี้คือ เพื่อปรับปรุงการจัดการเครื่องหมายการค้า การคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า และสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการของตนและรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้ทำการค้าและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของตลาดและเศรษฐกิจในระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยม

3.6.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

รูปแบบของการบัญญัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1982 มีความคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทย โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ประการสำคัญในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในมาตรา 9 คือ เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนนั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่ขัดต่อประโยชน์ตามกฎหมายของบุคคลอื่นอันได้รับก่อนหน้านั้น กล่าวคือต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว

⁶⁸ China Patent Trademark Office. (2009). Trademark of China. from

นอกจากนี้ ในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้กำหนดถึงลักษณะของเครื่องหมายซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุมาตรา 2 แห่งมาตราดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้เครื่องหมายการค้าซึ่งเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ อันเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง (3) และยังคงกำหนดข้อยกเว้นแห่งการนี้ไว้ในวรรคท้ายของมาตรา 11 ดังกล่าวที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคท้ายเช่นกัน คือ เครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้อาจได้รับการจดทะเบียนได้

3.6.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมโดยสำนักงานเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของหลายๆ ประเทศทั่วโลก กล่าวคือ ในการจะพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือเครื่องหมายการค้านั้นเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่นั้น จะพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้น โดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมาย ไม่แยกเครื่องหมายการค้าคำผสมออกพิจารณาเป็นคำๆ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้าคำว่า “Buxaway” อันเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับรายการสินค้าจำพวกสากลที่ 5 อันเกี่ยวเนื่องกับยาฆ่าแมลง

เครื่องหมายการค้า คำว่า “Buxaway” เป็นการผสมคำจำนวนสองคำ ซึ่งหากแยกเป็นสองคำคือ คำว่า “Bux” และคำว่า “Away” จะเห็นว่าคำว่า “Bux” มีที่มาจากคำว่า “bug” ซึ่งมีคำแปลตามพจนานุกรมทั่วไปที่มีความหมายหรือแปลได้ว่าแมลง เช่นเดียวกับคำว่า “Away” ซึ่งมีความหมายหรือแปลได้ว่าไปเสีย หนีไป หรือออกห่าง ในการนำเครื่องหมายการค้านี้มาขอจดทะเบียน ผู้ขอรับการจดทะเบียนได้ตั้งใจสะกดคำว่า “bug” ให้ผิดไปจากคำสามัญทั่วไป (Misspell) เป็นคำว่า “Bux” เพื่อให้เป็นคำที่ไม่มีมีความหมายและนำมาผสมกันตามอำเภอใจ (Arbitrary) กับคำสามัญอีกคำหนึ่ง และเมื่อนำคำผสม “Buxaway” มาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้างต้น โดยไม่แยกพิจารณาเป็นคำๆ แล้วจะเห็นได้ว่า คำว่า “Buxaway” จะเป็นคำที่ไม่มีมีความหมายตามพจนานุกรม คือ แปลไม่ได้ ดังนี้เครื่องหมายการค้า “Buxaway” จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนได้

3.7 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอินเดีย

แต่เดิมการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศอินเดียเป็นไปตามกฎหมายคอมมอนลอร์ เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1940 ประเทศอินเดียได้ตรากฎหมายเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1940 ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขอีก 3 ครั้ง โดยในปี ค.ศ. 1943 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแก้ไขเพิ่มเติมขึ้น ในการแก้ไขครั้งนี้ได้มีการก่อตั้งสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Registry) ขึ้นเป็นอิสระจากสำนักงานสิทธิบัตร โดยมีสำนักงานอยู่ที่เมืองมุมไบ (Mumbai)

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอินเดียได้เริ่มต้นอีกครั้งในปี ค.ศ. 1953 เมื่อรัฐบาลอินเดียได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งมีผู้พิพากษา Rajagoplala Ayyangar เป็นประธานให้ทำการเสนอแนะแก้ไขระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าทั้งหมด จนนำไปสู่การตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่เรียกว่า Trade and Merchandise Marks act. 1958 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 (หรือ ค.ศ. 1959) โดยกฎหมายฉบับนี้ได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าไว้ทั้งหมดคือ Trade Marks Act. 1940, The Indian Merchandise Mark Act. 1889 และบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในประมวลกฎหมายอาญา เข้ามารวมกันเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

หลังจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 1958 ใช้บังคับมากกว่า 40 ปี ประเทศอินเดียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก จึงต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การการค้าโลก ในปี ค.ศ. 1999⁶⁹ รัฐบาลอินเดียจึงได้ตรากฎหมายเครื่องหมายการค้า Trade Mark Act 1999 มาใช้บังคับแทนกฎหมายฉบับปี ค.ศ. 1958 โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546 (หรือ ค.ศ. 2003) เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอินเดียฉบับล่าสุดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

3.7.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบังเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในเบื้องต้นการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดรับจดทะเบียนได้หรือไม่นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศอินเดียได้กำหนดเหตุโดยชัดแจ้งในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน (Absolute Ground for Refusal of Registration) และเหตุเกี่ยวเนื่องในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน (Relative Ground for Refusal of Registration) ไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า บทที่ 2 ว่าด้วยการจดทะเบียนและเงื่อนไขแห่งการจดทะเบียน (Register and Conditions for Registration) มาตรา 9 และ 11ตามลำดับ

⁶⁹ Intellectual Property India. (2009). Trade Mark of India. from

อนึ่ง เหตุโดยขัดแย้งในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนประกอบด้วยเหตุที่เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และเหตุที่เครื่องหมายการค้านั้นถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เป็นต้น ส่วนเหตุเกี่ยวเนื่องในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนนั้น เช่น เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว เป็นต้น

สำหรับเหตุที่เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งเป็นเหตุโดยขัดแย้งในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนอันได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศอินเดียยังได้กำหนดต่อไปว่าเครื่องหมายการค้านั้นอาจได้รับการจดทะเบียนหากเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

3.7.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

สำหรับแนวทางในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำผสมของประเทศอินเดียนั้น มีแนวทางเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษ และประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ สำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศอินเดียจะพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมใด จะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่โดยพิจารณาจากภาพรวมของเครื่องหมายการค้าคำผสมดังกล่าว โดยจะไม่พิจารณาแต่ละส่วนของเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้นแยกต่างหากออกจากกัน

ตัวอย่างเช่นในคดี *F. Hoffmann-la Roche & Co. Ltd. v. Geoffrey Manner & Co. Ltd.*⁷⁰ ซึ่งพิจารณาโดยศาลฎีกาแห่งประเทศอินเดีย โดยในคดีนี้มีข้อพิพาทส่วนหนึ่งว่าเครื่องหมายการค้า Dropovit (อันมีที่มาจากคำว่า Drop of Vitamin) ซึ่งขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า เช่น ส่วนประกอบในการเตรียมยาซึ่งใช้สำหรับมนุษย์ ว่ามีลักษณะที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ โดยในตอนหนึ่งของคำพิพากษาศาลได้วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าต้องปรากฏว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นคำซึ่งประดิษฐ์ขึ้น ทั้งนี้เมื่อศาลได้พิจารณาแล้วแม้จะปรากฏความจริงว่าเครื่องหมายการค้า Dropovit เกิดจากการแต่งผสมกันจากคำซึ่งบุคคลซึ่งมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษใช้และรู้จักกันอยู่ทั่วไป แต่การนำคำทั่วไปนั้นมาผสมกันส่งผลให้เกิดคำใหม่ขึ้นซึ่งไม่มีความหมายและคำดังกล่าวมิได้สื่อให้ผู้ซึ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษทราบถึงคำทั่วไปซึ่งเป็นที่มาแห่งเครื่องหมายการค้า นั้น เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบอกกล่าวถึงที่มาของเครื่องหมายหรือพินิจพิจารณาเครื่องหมายนั้นพอสมควร ดังนั้นเครื่องหมายการค้า Dropovit จึงรับจดทะเบียนได้

⁷⁰ MANU/SC/0302/1969.

3.8 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศออสเตรเลีย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลียซึ่งใช้บังคับในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1995⁷¹ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งโดยแก้ไขครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2006 ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นการยกเลิกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับเดิมคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 และแม้ประเทศออสเตรเลียจะเคยเป็นหนึ่งในประเทศเครือจักรภพ (Commonwealth of Nations) ของประเทศอังกฤษ แต่ประเทศออสเตรเลียมิได้บัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนในลักษณะเดียวกับประเทศอังกฤษแต่อย่างใด

3.8.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1995 ของประเทศออสเตรเลียได้กำหนดเหตุแห่งการปฏิเสธคำขอจดทะเบียนไว้หลายประการ (Grounds for Rejecting an Application) ในส่วนที่ 2 (Division 2) ของหมวด 4 (Part 2) ว่าด้วยคำขอจดทะเบียน (Application for Registration) โดยเหตุประการสำคัญซึ่งมักถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เพื่อพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ นั่นคือ ความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าที่ขอรับการจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้า นั้นกับเครื่องหมายการค้าอื่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนนั้น

มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าประเทศออสเตรเลียดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์ว่าเครื่องหมายการค้าใดซึ่งขอรับการจดทะเบียนหากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ กล่าวคือ ไม่สามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนนั้นจากสินค้าของบุคคลอื่นได้ จะต้องถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน (มาตรา 41(2)) โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลียยังได้กำหนดให้การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้า นั้นเองเสียก่อน (มาตรา 41(3)) หากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้า นั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง จึงจะพิจารณาต่อไปว่าเครื่องหมายการค้า นั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้า ก่อนการขอรับจดทะเบียนหรือไม่ (มาตรา (6)) อันเป็นข้อยกเว้นเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

3.8.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

โดยทั่วไปแล้วสำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลียมักจะปฏิเสธการขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำผสมเพราะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า หรือใน

⁷¹ Commonwealth of Australia Law, Incorporating the Federal Register of Legislative Instrument.

อีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว โดยการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมใดจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ นั้นสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศไทยจะพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้น กล่าวคือ ในกรณีที่มีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมทั้งเครื่องหมายโดยไม่แยกพิจารณาแต่ละคำต่างหากจากกันว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้นสามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนนั้นจากสินค้าของบุคคลอื่นได้หรือไม่ ดังตัวอย่างเช่น เครื่องหมายบริการคำผสมคำว่า ClickCall ซึ่งขอรับจดทะเบียนสำหรับบริการสากลจำพวกที่ 35 และจำพวกที่ 38 อันเกี่ยวกับโทรศัพท์ทั้งนี้ในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยว่าแม้จะมีความชัดเจนเครื่องหมาย ClickCall จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งเครื่องหมายนั้นขอรับความคุ้มครอง แต่กฎหมายมิได้บังคับให้เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับจดทะเบียนต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งชี้เป็นเจินัยถึงสินค้าหรือบริการซึ่งขอรับความคุ้มครอง (Suggestive Mark) เครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังคงสามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนนั้นจากสินค้าของบุคคลอื่นได้ จึงสามารถรับจดทะเบียนได้⁷²

3.9 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศเดนมาร์ก

บทบัญญัติอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของประเทศเดนมาร์กได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1991⁷³ แม้ประเทศเดนมาร์กจะเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งมีระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ลงวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1993 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าประชาคม (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark) อันเป็นบทบัญญัติที่ประเทศสมาชิกหลายประเทศนำรูปแบบของข้อบังคับดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการตรากฎหมายเครื่องหมายการค้าของตน

3.9.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1991 ของประเทศเดนมาร์กได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เหมือนกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเครื่องหมาย

⁷² IpAustralia. (2009). Trade Marks Act 1995 Decision of a delegate of the registrar of Trade Marks with reasons. from <http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarks/hearings/1059661.pdf>.

⁷³ World Intellectual Property Organization. (2009). Denmark: Marks, Act, 06/06/1991, No. 341. from http://www.wipo.int/clea/en/text_pdf.jsp?lang=EN&id=1119.

การค้าของหลายประเทศทั่วโลก กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนนั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ และต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว และไม่ เป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1991 โดยเงื่อนไขดังกล่าวได้ถูกบัญญัติไว้ในส่วนที่ 2 มาตรา 13-15 อันเกี่ยวกับเหตุแห่งการปฏิเสธ (Ground for Refusal)

นอกจากนี้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ เช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอื่นๆ ให้กรณีที่เครื่องหมายการค้าใดที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือกรณีที่เครื่องหมายการค้าใดที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ยังคงสามารถรับจดทะเบียนได้หากเครื่องหมายค้านั้นได้มีการใช้ก่อนการขอจดทะเบียน จนมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว

3.9.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

สำหรับแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1991 ของประเทศเดนมาร์กมิได้มีบทบัญญัติโดยเฉพาะ แต่ในการพิจารณา สำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศเดนมาร์กจะพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำผสมโดยการพิจารณาคำผสมนั้นๆ โดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมาย เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งสหภาพยุโรป แม้เครื่องหมายการค้าซึ่งมีการยื่นคำขอรับจดทะเบียนโดยตรงต่อประเทศเดนมาร์กจะมีอยู่ไม่มากนัก เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ามักจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนกับสำนักงานเพื่อการรวมตลาดภายในสหภาพยุโรป (Office for Harmonization in the Internal Market หรือ OHIM) อันส่งผลให้ได้รับความคุ้มครองใน 27 ประเทศ อันเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งรวมถึงประเทศเดนมาร์กด้วย แต่ยังไม่ปรากฏตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้นจะพิจารณาโดยภาพรวมของเครื่องหมายทั้งคำ เช่น เครื่องหมายการค้า FitLine ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสำหรับรายการสินค้าจำพวกสากลที่ 25 เช่น เสื้อผ้าและรองเท้า จำพวกสากลที่ 29 เช่น นมอาหารเสริม และจำพวกสากลที่ 30 เช่น คาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีไฟเบอร์สูงโดยมีส่วนผสมหรือประกอบด้วยวิตามิน เป็นต้น และเครื่องหมายการค้าเดียวกันนี้ยังได้รับการจดทะเบียนเป็น เครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trademark) อีกด้วย

เครื่องหมายการค้า FitLine⁷⁴ นั้นประกอบด้วยคำสามัญสองคำคือ คำว่า “Fit” และคำว่า “Line” อันเป็นคำสามัญซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมทั่วไป โดยคำว่า Fit นั้นหากนำมาใช้กับ

⁷⁴ Novagraaf France SA. (2009). Intellectual Property of Novagraaf France SA. from

สินค้าตามรายการสินค้าจำพวกสากลที่ 25 29 และ 30 แล้วย่อมถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เช่น หากนำมาใช้กับเสื้อผ้าอาจสื่อได้ว่าผู้สวมใส่ดูแข็งแรงหรือมีสุขภาพดี และหากนำไปใช้กับนมอาหารเสริม อาจสื่อได้ว่าเมื่อดื่มนมนี้จะแข็งแรงและมีสุขภาพดี แต่เมื่อนำคำดังกล่าวมาเรียงติดกันกับคำสามัญอีกคำหนึ่งคือคำว่า “Line” คำว่า “FitLine” จึงเป็นคำที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรม และเมื่อพิจารณาเครื่องหมายคำดังกล่าวรวมกันแล้ว เครื่องหมายการค้า “FitLine” จะเป็นคำที่ไม่ถึงถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า จึงสามารถจดทะเบียนได้

บทที่ 4

การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมในประเทศไทย

ลักษณะบ่งเฉพาะเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะเป็นเครื่องหมายที่เป็นรูป คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใดๆ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าก็คือ การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นได้หรือไม่ แต่การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าแต่ละประเภทอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปได้

“คำ” เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดประเภทหนึ่ง เนื่องจากสามารถสื่อสารไปยังประชาชนผู้ใช้สินค้าได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนผู้บริโภคจึงสามารถรับรู้และจดจำเครื่องหมายการค้าได้ง่าย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงมักจะเลือกใช้ “คำ” เป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อปกป้องถึงแหล่งกำเนิดหรือที่มาของสินค้า แต่ขณะเดียวกัน เครื่องหมายการค้าคำก็อาจถูกพิจารณาว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้โดยง่ายเช่นเดียวกัน เนื่องจากประชาชนผู้ใช้สินค้านั้นจะต้องใช้คำในการเรียกขานชื่อหรือชนิดของสินค้า หรืออธิบายคุณลักษณะของสินค้านั้น เป็นที่ชัดเจนว่า หากผู้ประกอบการเลือกใช้ “คำ” ที่พรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว “คำ” ดังกล่าวย่อมไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ จึงมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่พยายามคิดค้นคำต่างๆ ขึ้นเพื่อให้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ซึ่งจะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ และแนวทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ในการคิดค้นเครื่องหมายการค้าคำก็คือ การนำคำหลายคำมาผสมกันเพื่อให้เป็นเครื่องหมายอันเป็นที่หมายของสินค้านั้น

ในวิทยานิพนธ์บทนี้จะได้พิจารณาถึงความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โดยพิจารณาจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และจะได้พิจารณาว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการบังคับในกฎหมายนั้นได้ตีความลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าผสมเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อจะทำการศึกษาเปรียบเทียบและนำมาวิเคราะห์ต่อไป

4.1 ความหมายและประเภทของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่หลักคือการบ่งชี้และแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่งจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าโดยไม่เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ลักษณะบ่งเฉพาะจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเครื่องหมายการค้า หากเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะย่อมไม่อาจทำหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้าได้¹

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 บัญญัติไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 6

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- 2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- 3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้

จดทะเบียนไว้แล้ว

ดังนั้นตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้จึงต้องมีลักษณะสามประการตามหลักกฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กล่าวคือนอกจากเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นอันได้จดทะเบียนไว้แล้วยังต้องพิจารณาถึงลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะด้วย ซึ่งหลักการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการพิจารณาเกี่ยวกับความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วนั้นได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ในเรื่องขั้นตอนการจดทะเบียนแล้ว ในชั้นนี้จึงขอกล่าวถึงเฉพาะหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าคำผสม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้บัญญัติความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะหมายความว่า “นำมาทำให้เหมาะเพื่อชี้ให้เห็นว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันนั้นผิดกับสินค้าของผู้อื่น” อันมีความหมายเช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยสำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้โดยเฉพาะ อีกทั้งระบุว่าลักษณะอย่างใดบ้างที่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 ที่บัญญัติหลักในการพิจารณาปัญหาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้

¹ ธัชชัย ศุภผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 5-7.

มาตรา 7 “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบ และเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีความบ่งเฉพาะ

1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

2) คำ หรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามีและ

6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วให้ถือว่ามีความบ่งเฉพาะ”

สาระสำคัญในแต่ละอนุมาตรานี้นั้นเป็นอิสระจากกัน การที่สิ่งหนึ่งไม่เป็นสาระสำคัญตามอนุมาตราหนึ่งก็อาจจัดเป็นสาระสำคัญในความหมายของอีกอนุมาตราหนึ่งได้ และเครื่องหมายการค้าหนึ่งอาจมีลักษณะตามที่ระบุไว้มากกว่าหนึ่งอนุมาตราได้ ที่สำคัญ คือ ลักษณะต่างๆ ในแต่ละอนุมาตราจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ² สำหรับเครื่องหมายการค้าอันหากมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ตามมาตรานี้ถือว่ามีความบ่งเฉพาะ คือมีลักษณะที่ทำให้ประชาชน หรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบ และเข้าใจว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่าง (Distinctive) ไปจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่จะถือว่ามีความบ่งเฉพาะนั้นจึงต้องพิจารณาจากมาตรา 7 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

² แหล่งเดิม ข หน้า 11-21.

4.1.1 ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness)

ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเด่นอันเป็นสาระสำคัญในตัวเองที่มีอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มสร้างเครื่องหมายการค้า ลักษณะเด่นนี้เองที่ทำให้เครื่องหมายการค้าสามารถทำหน้าที่บ่งชี้ว่าสินค้านั้นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและแสดงให้เห็นว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง คำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น เป็นต้น

4.1.2 ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Secondary Meaning)

ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Secondary Meaning) หมายถึง เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะเฉพาะในตัวเองตั้งแต่ต้นหากแต่เป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังโดยการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนสาธารณชนผู้บริโภคสามารถจดจำได้ และได้รับรู้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ ทั้งนี้การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถพิสูจน์ว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนสาธารณชนผู้บริโภคสามารถจดจำได้และได้รับรู้ถึงความแตกต่างของสินค้าโดยผ่านการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง หลักเรื่องการได้มาซึ่งลักษณะการบ่งเฉพาะโดยการใช้เป็นที่ยอมรับกันในกฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศต่างๆ ทั่วไปเพียงแต่อาจมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านอกจากนี้หลักดังกล่าวยังปรากฏอยู่ในอนุสัญญากรุงปารีส มาตรา 6 เบญจ ก (1) ซึ่งบัญญัติว่าในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดควรจะได้รับคุ้มครองหรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเฉพาะระยะเวลาซึ่งได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นประกอบด้วย³

แม้ว่าในปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยได้ระบุถึงลักษณะของเครื่องหมายที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมายการค้าของอังกฤษ (Trade Mark Act 1905 1938 1994) ซึ่งทำให้เกิดความแน่นอนมากขึ้นว่าเครื่องหมายการค้าอย่างใดที่กฎหมายรับรองว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะไว้เสียเลย เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (Trade Mark Act 1946) หรือใช้วิธีกลับกันคือระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ถือว่า

³ วิชัย อริยานันทกะ. เล่มเดิม. หน้า 15-19.

มีลักษณะบ่งเฉพาะเช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ (Trade Mark Act 1905 1938 1940)⁴ และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ของไทยก็ได้บัญญัติระบุดัชนีของเครื่องหมายที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวข้างต้น

4.2 แนวทางการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสม (Composite Word Mark)

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดลักษณะเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน โดยได้แยกออกเป็น 4 ลักษณะคือ เครื่องหมายคำ เครื่องหมายรูป กลุ่มของสี และเครื่องหมายรูปร่างรูปทรงของวัตถุ ซึ่งเครื่องหมายที่พบว่าเกิดปัญหาในการขอจดทะเบียนและการพิจารณาจดทะเบียนนั้นคือเครื่องหมายคำ ซึ่งเครื่องหมายคำถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีความสำคัญมากกว่าเครื่องหมายลักษณะอื่นเพราะสาธารณชนสามารถจดจำได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ก็อาจถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ง่ายกว่าเครื่องหมายลักษณะอื่นด้วยเช่นกัน การพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายคำก็มีหลักการเดียวกับเครื่องหมายลักษณะหรือประเภทอื่นๆ แต่การพิจารณาเครื่องหมายคำมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเครื่องหมายลักษณะหรือประเภทอื่น นั่นคือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเครื่องหมายคำที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น ต้องเป็นคำที่สามารถอ่านได้ และในกรณีที่เป็นการอ่านแปลเครื่องหมายคำนั้นด้วย หากผู้จดทะเบียนไม่ได้ระบุคำอ่านและคำแปลดังกล่าว หรืออ่านแปลไม่ถูกต้อง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็จะสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทำการส่งคำอ่านคำแปลหรืออ่านแปลเครื่องหมายคำนั้นใหม่ให้ถูกต้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าวสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในกำหนดเวลา 90 วัน ดังกล่าวข้างต้น มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งคำขอ ซึ่งในเรื่องหลักเกณฑ์การอ่านแปลเครื่องหมายคำที่เป็นภาษาต่างประเทศนั้นนายทะเบียนถือว่ามีความสำคัญในการพิจารณาเครื่องหมายคำ ด้วยเหตุนี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสังเกตเห็นว่ามีผู้ขอจดทะเบียนบางรายทราบถึงหลักเกณฑ์สำคัญนี้ จะทำการแปลความหมายผิดเพี้ยนออกไปไม่ตรงกับคำแปลที่แท้จริง หรือจะแปลเพี้ยนไปเพื่อจะเล็งมิให้มีความหมายที่สื่อถึงชนิด ประเภท หรือคุณภาพของสินค้าที่ตนขอจดทะเบียนไว้ ซึ่งจะถูกพิจารณาว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มีบทความของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “การอ่านแปลเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายคำ”⁵ ออกเมื่อ พ.ศ. 2551 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า

⁴ รัชชชัย สุภผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 25-28.

⁵ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2551). การอ่านแปลเครื่องหมายทางการค้า. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม

บทความเรื่องการอ่านแปลเครื่องหมายคำ โดยเฉพาะคำที่เป็นภาษาต่างประเทศนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าถือว่ามีความสำคัญต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้บทความดังกล่าวประกอบเป็นคู่มือในการพิจารณาในกรณีต่อไปนี้

1) ใช้ในการตรวจค้นความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือเป็นกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเข้ามาภายหลัง ถ้าหากเรียกขานเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันแต่นายทะเบียนเห็นว่ามีความลักษณะอย่างเดียวกัน นายทะเบียนก็จะสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

2) ใช้ในการพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าการที่ต้องให้ระบุคำอ่านและคำแปลมีประโยชน์คือผู้จดทะเบียนจะได้ทราบเบื้องต้นว่าเครื่องหมายของตนมีโอกาสที่จะรับจดทะเบียนได้หรือไม่เพราะหลักเกณฑ์ประการที่สองของการรับจดทะเบียนก็คือ จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในคู่มือของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบุไว้ว่า ลักษณะบ่งเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องหมายคำที่เมื่ออ่านแปลแล้วจะสามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น จะต้องไม่เป็นเครื่องหมายคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและจะต้องไม่เป็นชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้จดทะเบียนที่เป็นบุคคลธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลและชื่อในทางการค้าและไม่ได้แสดงโดยลักษณะพิเศษ ทั้งนี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าผู้จดทะเบียนบางรายทราบถึงเหตุผลที่ว่าคำอ่านแปลมีความสำคัญในการพิจารณาว่าเครื่องหมายคำนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะรับจดทะเบียนได้หรือไม่ ก็จะแปลความหมายผิดเพี้ยนออกไปไม่ตรงกับคำแปลที่แท้จริงหรือจะแปลเพี้ยนไป เพื่อเลี่ยงมิให้มีความหมายหรือบรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

3) ใช้ในการพิจารณาเรื่องการเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียน กล่าวคือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายคำจะต้องไม่มีคำอ่านคำแปลที่มีความหมายที่หมายถึงหรือเหมือนคล้ายกับสิ่งต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- (1) พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระราชวงศ์ ของประเทศไทย
- (2) ชื่อหรือชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น
- (3) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย และ

(4) เครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เช่น ชื่อเก๊ตซ์สากล ที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้หรือเครื่องหมายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือความเป็นเจ้าของสินค้า หรือเป็นเครื่องหมายคำที่เหมือนกับชื่อยาที่ องค์การอนามัยโลกสงวนการครอบครองไว้

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งของกรมทะเบียนการค้าที่ 46/2534 ข้อ 33 กำหนดไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าที่เป็นอักษรภาษาต่างประเทศ ต้องมีคำอ่านคำแปลภาษาต่างประเทศนั้นเป็นภาษาไทยในคำขอจดทะเบียนด้วย ในกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นอักษรภาษาอื่น นอกจากอักษรภาษาอังกฤษและภาษาจีนแต้จิ๋ว จะต้องมีหลักฐานการอ่านแปลที่เชื่อถือได้มาพร้อมกับคำขอจดทะเบียนด้วย หากเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนรายใดเป็นคำภาษาอังกฤษและเป็นศัพท์เฉพาะ เช่น ศัพท์แพทย์ หรือศัพท์เทคนิคทางด้านวิชาการหรือการช่าง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำอ่านคำแปลของคำขอจดทะเบียนนั้นในพจนานุกรมที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้น” และนอกจากนี้ในทำนองเดียวกันกฎกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ข้อ 12 กำหนดว่า “เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้ระบุคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่ข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศนั้นมิใช่กรณีที่จะจัดทำคำแปลได้ ทั้งนี้โดยจัดให้มีคำรับรองคำอ่านและคำแปลดังกล่าวว่าถูกต้องของผู้ขอมาในคำขอจดทะเบียนด้วย” ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นต้องถือว่าเป็นคู่มือปฏิบัติงานของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการอ่านแปลเครื่องหมายการค้า

นอกจากบทความของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551 คำสั่งของกรมทะเบียนการค้า พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2535 ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นวิธีการหรือแนวทางในการพิจารณาคำแปลของเครื่องหมายการค้าแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้บัญญัติคู่มือปฏิบัติงานของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เรียกว่าคู่มือการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2539 ออกตามความในคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 80/2539 ลงวันที่ 9 เมษายน 2539 โดยคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การพิจารณาตรวจสอบและสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในด้านการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2536 และให้ยกเลิกคู่มือการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2536 ตามคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 12/2536 เรื่อง ให้ใช้คู่มือการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 และให้ใช้คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2539 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานภายในเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า ซึ่งเรียกว่าคู่มือการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2539 โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ยังมีผลใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนถึงปัจจุบัน คู่มือฉบับนี้ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในส่วนที่ 2 โดยวางแนวทางการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่จะต้องประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นสาระสำคัญต่างๆ โดยกำหนดแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าไว้ในหัวข้อที่ 5 ซึ่งกำหนดไว้ว่า

(5) คำหรือข้อความ อันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคือ

คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง จะต้องมิลักษณะดังต่อไปนี้

ก. เป็นคำหรือข้อความที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล รวมทั้งคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงเรียกขานของคำในภาษาอื่น (คำทับศัพท์) ที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล

ข. ความหมายของคำหรือข้อความไม่ได้ถึงถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง (ถึงถึงลักษณะของสินค้าหมายถึงการสื่อความหมายหรือบรรยายถึงรูปลักษณะของสินค้า)

ค. ความหมายของคำหรือข้อความไม่ได้ถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง (ถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าหมายถึงการแสดงถึงสรรพคุณ หรือการใช้งานของสินค้า)

ง. ถ้าเป็นคำหรือข้อความที่เขียนขึ้นโดยเจตนาใช้ตัวอักษรสะกดคำที่ผิดหลักไวยากรณ์ หากพิจารณาสำเนียงเรียกขานแล้วสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ว่าเป็นคำหรือข้อความที่มีความหมาย และความหมายของคำดังกล่าวนั้นต้องไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

จ. ถ้าเป็นคำหรือข้อความที่เขียนขึ้นโดยการนำคำที่มีความหมายตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมารวมกัน ความหมายของคำดังกล่าวต้องไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ฉ. คำหรือข้อความตาม 1) ถึง 5) ให้หมายเหตุเฉพาะคำในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเท่านั้น หากเป็นคำในภาษาอื่นต้องเป็นคำที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น คำว่า “Cafe” ซึ่งเป็นคำในภาษาฝรั่งเศส แปลว่า กาแฟ ร้านกาแฟ ใช้กับสินค้า กาแฟ นับว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง เป็นต้น

นอกจากนี้ในคู่มือปฏิบัติงานของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังได้บัญญัติแนวทางในการพิจารณาในเรื่องคำที่ประดิษฐ์ขึ้นไว้ในคู่มือการตรวจสอบในหัวข้อที่ 6 อีกว่า

(6) ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น มีหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ

คำที่ประดิษฐ์ขึ้น หมายถึง คำๆ เดียวหรือหลายคำที่นำมารวมกันแล้วไม่มีความหมาย หรือคำแปล ยกเว้นคำที่เขียนโดยเจตนาใช้ตัวอักษรสะกดคำผิดไปจากไวยากรณ์ หากพิจารณาสำเนียงเรียกขานแล้ว สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ว่าเป็นคำที่มีความหมาย หากความหมายดังกล่าวถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ เช่น คำว่า “Zuper” ซึ่งมีเสียงเรียกขานตรงกับคำว่า Super แปลว่าดีที่สุด เป็นต้น

คำที่เขียนขึ้น โดยการนำคำที่มีความหมายตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมารวมกันเช่นคำว่า “Eatwell, Openwell” หากความหมายของคำดังกล่าว ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า โดยตรงไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ เช่น คำว่า “Eatwell” ใช้กับรายการสินค้าอาหาร หรือ คำว่า OPENWELL ใช้กับรายการสินค้าบ้านพักประดู เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าทั้งบทความของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551 ก็ดี คำสั่งของกรมทะเบียนการค้าที่ 46/2534 ข้อ 33 ก็ดีและกฎกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ข้อ 12 ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าถือปฏิบัติใช้เป็นคู่มือในการพิจารณาคำขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเรื่องคำอ่านคำแปลเพื่อพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายในกรณีคำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น เห็นได้ว่าคู่มือดังกล่าวเพียงแต่กำหนดวิธีการพิจารณาเครื่องหมายคำที่จะต้องระบุคำแปลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนหรือไม่ และความน่าเชื่อถือของคำแปลเท่านั้น ส่วนคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2539 ก็เพียงกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำในกรณีคำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง โดยระบุแต่เพียงลักษณะของคำหรือข้อความดังกล่าวว่า ความหมายของคำหรือข้อความต้องไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง โดยไม่ได้ระบุลักษณะของคำว่า “ถึงโดยตรง” นั้นเป็นคำหรือข้อความในลักษณะใดหรือถ้าเป็นคำหรือข้อความที่เขียนขึ้นโดยจงใจใช้ตัวสะกดผิดหลักไวยากรณ์และมีเสียงเรียกขานที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นคำหรือข้อความที่มีความหมาย ความหมายดังกล่าวนั้นต้องไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือคำหรือข้อความที่เขียนขึ้นโดยการนำคำที่มีความหมายตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมารวมกัน ความหมายของคำดังกล่าวต้องไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง โดยไม่ได้ระบุหรือแนะนำวิธีพิจารณาว่าจะต้องทำอะไร และในส่วนของคำที่ประดิษฐ์ขึ้นก็ระบุแต่เพียงว่า เป็นคำเดียวหรือหลายคำที่นำมารวมกันแล้วไม่มีความหมายหรือคำแปล และยกเว้นว่าคำที่เขียนขึ้นโดยเจตนาสะกดผิดหลักไวยากรณ์ แต่มีเสียงเรียกขานที่สื่อความหมายให้เข้าใจว่าเป็นคำที่มีความหมาย และความหมายนั้นถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือคำที่มี

ความหมายตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปนำมารวมกัน หากความหมายของคำที่รวมกันดังกล่าวถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง คำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ แต่ก็ไม่ระบุว่าวิธีพิจารณาความหมายหรือคำแปลของคำประดิษฐ์นั้นจะต้องพิจารณาอย่างไร เป็นต้น เห็นได้ว่าคู่มือการปฏิบัติงานของนายทะเบียนดังกล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ลักษณะต่างๆ หรือให้คำแนะนำวิธีการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงวิธีการพิจารณาความหมายหรือคำแปลที่จะให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาได้อย่างถูกต้องเช่นว่า ต้องแยกเครื่องหมายคำออกเป็นคำๆ หรือออกเป็นภาคส่วนแล้วให้ความหมายหรือทำการแปล หรือต้องพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมายคำนั้นหรือกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายคำนั้นให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานหรือแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายคำโดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมที่เป็นหลักสากล เช่น หลักการพิจารณาเครื่องหมายคำที่เป็นคำผสมที่เป็นคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) หรือ คำที่นำมาใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary) หรือคำที่ไม่มี ความหมายหรือคำแปล (Fanciful) หรือแม้แต่คำที่เรียกว่าคำเชิงแนะนำตามหลักที่เรียกว่า “หลักจินตนาการ” (Imagination Test) คงปล่อยให้เป็นการอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคนที่จะใช้แนวทางในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามความเห็นและการใช้ดุลพินิจของตนซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคนก็มีความเห็นและดุลพินิจที่ต่าง กันออกไป

4.2.1 แนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นบุคคลแรกที่จะพิจารณารับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนให้ ซึ่งทั้งเครื่องหมายคำหรือเครื่องหมายคำผสมนั้นจะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบเช่นเดียวกับเครื่องหมายประเภทอื่น โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องพิจารณาตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้การพิจารณาตามมาตรา 6 ทั้งสามอนุมาตราที่อนุมาตรา (1) คือ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นลักษณะที่มีความสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การพิจารณาลักษณะตามอนุมาตราต่อไปของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายคำหรือคำผสมที่มีลักษณะบ่งเฉพาะของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็จะไปตามมาตรา 7 อนุมาตรา (2) และ (3)

หลักกฎหมายที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้เป็นแนวทางการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำหรือเครื่องหมายคำผสมตามมาตรา 7 ทั้งสองอนุมาตราข้างต้นมีหลักเกณฑ์สำคัญดังนี้

- 1) คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง
- 2) คำหรือข้อความนั้นไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
- 3) คำที่ประดิษฐ์ขึ้น

การพิจารณาในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของคำหรือข้อความที่เป็นหรือไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีกำหนดนั้นมักไม่พบปัญหาในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำผสม แต่ที่พบว่าเกิดปัญหามากที่สุดในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของคำผสม คือแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ว่าคำผสมนั้นเป็นคำอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่และเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่

ในกรณีเครื่องหมายคำที่มีลักษณะถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ให้นิยามความหมายของคำหรือคำผสมที่จะเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นในทำนองที่ว่า ได้แก่คำหรือคำผสมที่แสดงถึงชนิดของสินค้าหรือบ่งบอกว่าสินค้านั้นคืออะไรหรือเป็นคำที่สื่อหรือทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงรูปลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ขอได้ขอจดทะเบียนไว้ ในกรณีนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีแนวทางในการพิจารณาโดยการแยกคำในเครื่องหมายคำผสมออกเป็นคำๆ หรือแยกออกเป็นภาคส่วนแล้วทำการแปลหรือให้ความหมายในแต่ละคำหรือภาคส่วนที่แยกออกมานั้น แม้ว่าผู้ขอจดทะเบียนจะระบุว่าเมื่อรวมกันแล้วไม่มีความหมายหรือแปลไม่ได้ก็ตาม แล้วเลือกนำความหมายที่แปลได้ของแต่ละคำมารวมกันแล้วพิจารณาว่าเป็นคำที่สื่อหรือทำให้เข้าใจว่าหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า และมีคำสั่งว่าเป็นเครื่องหมายหรือคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เห็นได้ว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้พิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมายคำหรือเครื่องหมายคำผสมนั้น แต่เมื่อแยกภาคส่วนออกมาแปลและเลือกเอาความหมายของแต่ละคำนำมารวมกันพิจารณาว่าเป็นคำที่สื่อหรือหมายถึงสิ่งใด ตัวอย่างเช่น

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/11013 เครื่องหมายคำว่า “Micro Modal” แยกแปลได้ว่า คำว่า “Micro” แปลว่าขนาดเล็กมาก 1 ในล้าน คำว่า Modal แปลว่าเกี่ยวกับแบบหรือทันสมัย ถือว่าเป็นคำสามัญและบรรยายสินค้า เมื่อนำมาใช้กับสินค้าผ้า จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/4014 เครื่องหมายคำว่า “Tread Climber” แยกแปลได้ว่าคำว่า “Tread” แปลว่าเหยียบ ย่ำ เดินไปเดินมา คำว่า “Climber” แปลว่า ปีนป่าย รวมกันแปลได้ว่าการเหยียบย่ำหรือเดินในลักษณะที่เป็นการปีนป่าย เมื่อนำมาใช้กับสินค้าเครื่องออกกำลังกายสำหรับใช้กับส่วนบนและส่วนล่างของร่างกาย นับว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/29163 เครื่องหมายคำว่า “Bankline” แยกแปลได้ว่าคำว่า “Bank” แปลว่า ธนาคาร คำว่า “Line” แปลว่า สาย แนววิธีการ รวมกันจึงสื่อความหมายได้ว่า แนววิธีการด้านธนาคาร เมื่อนำมาใช้กับสินค้าหรือบริการได้แก่บริการด้านกฎหมาย บริการให้เช่าคอมพิวเตอร์ บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย บริการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย นับว่าเป็นคำที่เล็งคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ยื่นขอโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/23386 เครื่องหมายคำว่า “Rapid connect” แยกแปลได้ว่า คำว่า “Rapid” แปลว่า เร็ว รวดเร็ว ว่องไว จับปล้น คำว่า “Connect” แปลว่า เชื่อมกับ เกี่ยวข้อง รวมกัน จึงสื่อความหมายได้ว่า เชื่อมต่อรวดเร็ว เมื่อนำมาใช้กับสินค้า ชุดหูฟังไร้สายที่มีไมโครโฟนในตัวสำหรับใช้กับอุปกรณ์สื่อสารคมนาคม จึงนับว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ในกรณีที่คำประดิษฐ์ขึ้นนั้น คำผสมหรือเครื่องหมายคำผสมโดยหลักแล้วต้องถือว่ามีลักษณะเป็นคำประดิษฐ์ แม้ว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะได้ให้นิยามความหมายของคำที่ประดิษฐ์ขึ้นในทำนองว่าคำประดิษฐ์ ได้แก่คำที่คิดขึ้นเองโดยไม่มี ความหมายหรือปรากฏคำแปลในพจนานุกรมใดๆ และไม่ได้หมายถึงการประดิษฐ์อักษร เนื่องจากคำประดิษฐ์โดยตัวของมันเองเป็นคำที่ไม่มีความหมายจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว ในกรณีนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีแนวทางในการพิจารณาว่าคำใดเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่ก็นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้วิธีการอย่างเดียวกันคือแยกคำในเครื่องหมายคำหรือเครื่องหมายคำผสมออกเป็นคำๆ หรือแยกออกเป็นภาคส่วน แล้วแปลความหมายเช่นเดียวกับแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ทั้งที่เครื่องหมายคำที่เป็นคำผสมนั้นเจ้าของหรือผู้ประดิษฐ์เขียนขึ้นในลักษณะที่เขียนติดกันเป็นคำเดียวกัน หรือนำคำสองคำมาต่อเรียงกัน ในลักษณะนำมาใช้อย่างตามอำเภอใจ (Arbitrarily) หรือ เป็นคำที่แปลไม่ได้หรือไม่มี ความหมาย (Fanciful) หรือในลักษณะที่เป็นการผสมคำอย่างไม่ปกติ (Unusual Combination) และคำหรือคำผสมดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีความหมายอยู่ในพจนานุกรมฉบับใดเลย ซึ่งแนวคิดของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นหากสามารถแปลความหมายได้ก็จะไม่พิจารณาว่าเป็นคำประดิษฐ์หรืออาจพิจารณาเลยไปจนถึงว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงได้

นอกจากนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังได้นำแนวทางในการพิจารณาแบบแยกคำเป็นรายพยางค์และแปลความหมายในลักษณะเดียวกันกับที่กล่าวข้างต้นมาพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมตาม มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 อีกด้วย ซึ่งมาตราดังกล่าวได้บัญญัติไว้ว่า “ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใด หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว มีลักษณะอันพึงรับจด

ทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วน เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกก็ดี หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย

1) สั่งให้ผู้จดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว ในอันที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของเครื่องหมายการค้ารายนั้น

2) สั่งให้ผู้จดทะเบียนแสดงปฏิเสธอย่างอื่น ตามที่นายทะเบียนเห็นว่าจำเป็นต่อการกำหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายนั้น...”

แนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีที่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในมาตรา 17 วรรคสอง ให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกประกาศเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก ซึ่งนายทะเบียนได้ออกประกาศดังกล่าวแล้วตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2546 ซึ่งยกเลิกประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ซึ่งที่ผ่านมามีการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีนี้พบปัญหาน้อยมาก ตามมาตรานี้ส่วนใหญ่จะเป็นการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แยกพิจารณาเป็นรายคำหรือรายพยางค์ในส่วนของเครื่องหมายการค้าผสมนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนที่มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ โดยพิจารณาว่าเป็นคำทั่วไปที่มีใช้หรือรู้จักกันแพร่หลาย เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรธรรมดาที่ได้ไม่ทำให้อยู่ในลักษณะพิเศษ หรือเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ดังตัวอย่างคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อไปนี้

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/2961 เครื่องหมายคำว่า “Ultrio Plus” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ชุดสารเคมีที่ประกอบด้วยสารเชิงซ้อน นิวคลีอิกแอซิกและสารทดลองสำหรับใช้ในการวินิจฉัยโรคในหลอดแก้วเพื่อใช้ในทางการแพทย์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่ามีบางส่วนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้จดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “Plus”

คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/3148 เครื่องหมายคำว่า “Grande Cosmopolite” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาประดับอัญมณี นาฬิกาพก นาฬิกาแขวน นาฬิกาปลุก นาฬิกาจับเวลา เครื่องโคร โนมิเตอร์ ลานนาฬิกา ตัวเรือนนาฬิกา กำไล แหวน คู่หมู เข็มกลัด เป็นต้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่ามีบางส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้จดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “Grande”

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/3352 เครื่องหมายคำว่า “Jet Femme” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอมโอเดอพาร์ฟุ่ม สบู่ถูตัว เจลใช้ผสมอาบน้ำ แชมพูสระผม ครีมนวดผม แป้งฝุ่นโรยตัว เครื่องสำอางให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว เป็นต้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พิจารณาว่ามีบางส่วน ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะให้ผู้จดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “Femme”

คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/4884 เครื่องหมายคำว่า “Micromodal Air” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 22 รายการสินค้า เส้นใยดิบ เส้นใยเคมี ใช้ในการทอโดยเฉพาะเซลลูโลสและเซลลูโลสที่สังเคราะห์ใหม่ (รีเจนเนอเรตเต็ดเซลลูโลส) และ/หรือเซลลูโลสเทียมที่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้าง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พิจารณาว่ามีบางส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้จดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “Micro”

คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/8308 เครื่องหมายคำว่า “Neutrogena Wave” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า อุปกรณ์ทำความสะอาดผิวและใช้ลอกผิว ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผิวและลอกผิวที่ทำงานด้วยมือโดยใช้แบตเตอรี่ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พิจารณาว่ามีบางส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้จดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า “Wave”

4.2.2 แนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมในชั้นพิจารณาคำอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือหลังจากที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสมนั้น เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือให้แสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำบางส่วนในเครื่องหมายคำผสมนั้น ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อผู้จดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน หรือให้แสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำบางส่วน ในเครื่องหมายคำผสมดังกล่าวแล้ว ก็จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นไปที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อพิจารณาและทำคำวินิจฉัยต่อไป

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมนั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่จะมีแนวทางในการพิจารณาเป็นไปในแนวเดียวกันกับแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือจะแยกเครื่องหมายคำผสมออกพิจารณาเป็นคำๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่พิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของ

เครื่องหมายคำผสม เมื่อแยกคำผสมออกเป็นรายคำและแปลความหมายของแต่ละคำหรือแต่ละส่วนที่แยกออกมานั้นแล้ว ก็จะเลือกนำความหมายที่ได้มารวมกันเพื่อพิจารณาว่าสื่อหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ ส่วนมากจะมีคำวินิจฉัยขึ้นตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 599/2543 เครื่องหมายคำว่า “Colorwise” นายทะเบียนพิจารณาว่าคำว่า Color แปลว่าสี หลากสีมากมาย คำว่า wise แปลว่า รอบรู้ รู้แจ้ง ดังนั้นคำว่า “Colorwise” จึงมีความหมายว่า รอบรู้สีมากมาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่า คำว่า “Colorwise” แปลว่า เป็นไปตามสี เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอลงทะเบียน รายการสินค้า ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลภาพ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ นับว่าเป็นคำที่เสด็จลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 1560/2548 เครื่องหมายคำว่า “Frestech” และรูปนกประติษฐ์ คำว่า “Fresh” เขียนเลียนมาจากคำว่า “Fresh” แปลว่า ใหมสด คำว่า “Tech” ย่อมาจากคำว่า “Technology” แปลว่า ช่างเทคนิค วิชาช่าง เทคโนโลยี รวมกันแปลว่า เทคโนโลยีที่ใหม่ เมื่อนำมาใช้กับสินค้า ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เตอบไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ทำให้เข้าใจว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ นับว่าเป็นคำบรรยายสินค้า ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 752/2550 เครื่องหมายคำว่า “Treasury Vision” คำว่า “Treasury” แปลว่า คลัง ท้องพระคลัง ที่เก็บสมบัติ คำว่า “Vision” แปลว่า สายตา การเห็น นิमित รวมกันสื่อความหมายได้ว่า วิสัยทัศน์ในด้านการเงินและการคลัง เมื่อนำมาใช้กับบริการ การให้บริการด้านการเงิน บริการด้านการคลังเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลเงินสด ข้อมูลการลงทุนและข้อมูลการเงิน ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นบริการที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการเงินและการคลัง นับว่าเป็นคำที่เสด็จถึงลักษณะของบริการโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 421/2551 เครื่องหมายคำว่า “Micromodal” คำว่า “Micro” เป็นคำเสริมหน้า แปลว่า เล็กจิ๋ว คำว่า “Modal” แปลว่า เกี่ยวกับแบบหรือวิธี เกี่ยวกับแบบหรือสมัยนิยม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าผ้าทอ ผ้าถัก ผ้าที่ไม่ได้มาจากการทอ สิ่งทอสำหรับใช้ในครัวเรือนที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น โดยเฉพาะเชลลูโลสและเชลลูโลสที่สังเคราะห์ใหม่ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ละเอียด นับว่าเป็นคำที่เสด็จถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 486/2551 เครื่องหมายคำว่า “Treadclimber” คำว่า “Tread” แปลว่า ย่ำเหยียบ เดินไปมา วิธีการย่ำ วิธีการเดิน คำว่า “Climber” แปลว่า คนปีน คนไต่ อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ย่ำเท้าในลักษณะปีนป่าย เมื่อนำมาใช้กับสินค้า เครื่องออกกำลังกายสำหรับใช้กับส่วนบนและส่วนล่างของร่างกาย ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า

นี้เป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้บริหารร่างกายโดยวิธียำเท้าในลักษณะปีนป่าย นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 581/2551 เครื่องหมายคำว่า “Immunonutrients” คำว่า “Immuno” เป็นคำเสริมหน้า มีความหมายว่า ภูมิคุ้มกัน โรค คำว่า NUTRIENTS แปลว่า สารอาหารที่เป็นประโยชน์ในทางโภชนาการ โภชนาการรวมกันสื่อความหมายได้ว่า สารอาหารที่เป็นประโยชน์ในทางโภชนาการที่มีภูมิคุ้มกันโรค เมื่อนำมาใช้กับสินค้า รายการสินค้า ส่วนผสมของอาหารสำหรับทารกที่เป็นสูตรสำเร็จ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารอาหารที่มีประโยชน์ในทางโภชนาการที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคสำหรับทารก นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 1069/2551 เครื่องหมายคำว่า “Rapidconnect” คำว่า “Rapid” แปลว่า เร็ว รวดเร็ว ว่องไว ฉับพลัน กระตือรือร้น คำว่า “Connect” แปลว่า เชื่อมกับ เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับ เกี่ยวข้อง รวมกันสื่อความหมายได้ว่า เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว เมื่อนำมาใช้กับสินค้านำรายการสินค้า ชุดหูฟังไร้สายที่มีไมโครโฟนในตัวสำหรับใช้อุปกรณ์สื่อสารคมนาคม ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นชุดหูฟังไร้สายที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่พิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมที่เป็นคำอักษรภาษาไทย โดยมีแนวทางในการพิจารณาเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียน ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 1567/2539 เครื่องหมายการค้า คำว่า ส้มตำ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 30 ระบุรายการสินค้าได้แก่ น้ำปลา คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า ส้มตำ รายนี้ เป็นชื่อของอาหารชนิดหนึ่งที่มีน้ำปลาเป็นส่วนผสมในการปรุงรสอยู่ด้วยเมื่อนำมาใช้กับสินค้าในจำพวก 30 รายการสินค้าน้ำปลา นับว่าเป็นคำสามัญทั่วไป และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 1392/2539 เครื่องหมายการค้า คำว่า มาจิกคลีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 3 ระบุรายการสินค้าได้แก่ ผงและน้ำยาใช้ในการทำความสะอาด ขัดเงาขูดและลบรอย สบู่หอม สบู่ดับกลิ่นตัว สบู่ฆ่าเชื้อ น้ำยาขจัดสิ่งสกปรก น้ำยาทำความสะอาดบ้าน ผงซักฟอกสำหรับใช้ในการซักรีด คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า มาจิกคลีน รายนี้ เป็นคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงเรียกขานของคำอักษรโรมัน MAGICCLEAN ซึ่งคำว่า MAGIC อาจแปลได้ว่า คาถาอาคม เวทมนตร์ ของวิเศษ

นำอักษรย่ ส่วนคำว่า CLEAN แปลว่า สะอาดบริสุทธิ์เปลี่ยงเคลา รวมกันคำว่า MAGICCLEAN อาจมีความหมายว่า สะอาดอย่างมหัศจรรย์หรือสะอาดอย่างวิเศษ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอดทะเลเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 1479/2548 เครื่องหมายการค้า อักษรไทยคำว่า รายวันบันเทิง อักษรโรมันคำว่า Entertainment today และรูปวงกลม ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า หนังสือ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ อักษรไทยคำว่า รายวันบันเทิง อักษร โรมันคำว่า Entertainment today และรูปวงกลม รายนี้ ภาคส่วนคำว่า รายวันบันเทิง ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายและคำว่า Entertainment today ตามพจนานุกรม A NEW ENGLISH-THAI DICTIONARY โดย ดร.วิทย์ เทียงบูรณธรรม คำว่า Entertainment แปลว่า การให้ความเพลิดเพลิน คำว่า today แปลว่า วันนี้ ในวันนี้ รวมกันสื่อความหมายได้ว่า รายวันบันเทิง นับว่าเป็นคำที่ใช้กันสามัญทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนรูปวงกลม เป็นรูปทรงเรขาคณิตธรรมดาที่มีได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 1115/2548 เครื่องหมายการค้า คำว่า มิดโกนไรรีไบมิด ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัวสารที่เตรียมขึ้นเพื่อทำความสะอาดใช้กับร่างกาย แชมพู เครื่องสำอางนอมผิว เครื่องสำอางนอมผม ครีมที่เป็นเครื่องสำอาง โลชั่นที่เป็นเครื่องสำอาง ครีมทำให้ชุ่มชื้น โลชั่นทำให้ชุ่มชื้น ฯลฯ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ คำว่า มิดโกนไรรีไบมิดเมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอดทะเลเบียนไว้ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้สามารถที่จะขจัดหรือโกนขนได้โดยไม่ต้องใช้ไบมิด นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นคำพรรณนาทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก เครื่องหมายการค้าผู้ותרณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 2285/2542 เครื่องหมายการค้า คำว่า คอนเจสเท็กซ์ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้ายาต้านฤทธิ์ฮีสตามีน ยาลดการคั่ง คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ คำว่า คอนเจสเท็กซ์ รายนี้ มาจากภาษาอังกฤษคำว่า CONGESTEX โดยคำว่า CONGEST แปลว่า ทำให้แออัด คำว่า EX มาจากคำว่า EXODUS แปลว่า การไหลเทออก รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ลดความคับคั่ง เมื่อนำมาใช้กับ

สินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน นับว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 1572/2539 เครื่องหมายการค้า คำว่า บ้านสวนธรรม ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 19 ระบุรายการสินค้าได้แก่ อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า บ้านสวนธรรม รายนี้ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 19 รายการสินค้าได้แก่ อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) นับว่าเป็นคำสามัญทั่วไปและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 1420/2539 เครื่องหมายการค้า คำว่า ฟาร์มพลาส ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 5 ระบุรายการสินค้าได้ พลาสเตอร์ยา ผ้าก๊อชพันแผล คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า ฟาร์มพลาส รายนี้ เป็นคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงเรียกขานของคำว่า PHARMAPLAST เมื่อแยกแปลมีความหมายดังนี้ คำว่า PHARMA มาจากคำว่า PHARMACY แปลว่า เกษียาหรือร้านขายยา ส่วนคำว่า PLAST มาจากคำว่า PLASTER แปลว่า ผ้ายางปิดแผล เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนไว้ นับว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่พิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมที่เป็นอักษรภาษาจีน โดยมีแนวทางการพิจารณาไปในแนวเดียวกันกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียนซึ่งจากการศึกษาพบว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมที่เป็นคำอักษรภาษาจีนนั้นเกิดจากการที่เจ้าของหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่คิดสร้างสรรค์คำอักษรภาษาจีนขึ้นจากความเชื่อที่ว่าคำหรือเครื่องหมายที่จะใช้เป็นชื่อหรือใช้เรียกชื่อในการประกอบการค้า หรือเป็นชื่อหรือใช้เรียกชื่อสินค้านั้นจะต้องประกอบด้วยคำหรือชื่อที่เป็นสิริมงคล เช่นความมั่งมีศรีสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง ความดี ความสวยงาม หรือมาจากชื่อสัตว์ที่เป็นมงคลเป็นต้น ซึ่งคำภาษาจีนดังกล่าวเกือบแทบทั้งหมดย่อมมีความหมายบ่งบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือบางรายอาจถึงกับต้องตรวจสอบกับหมอดูซินแสที่เรียกว่า อี้อู๋ หรือ อี้อู๋ซ้อกันก็มี และเมื่อได้คำที่ถูกต้องและเป็นสิริมงคลดังกล่าวแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นอักษรภาษาจีนหลายคำก็จะนำมาวมกันโดยอาจจะเขียนติดกันบ้างหรือแยกจากกันบ้าง เพื่อใช้เป็นชื่อเรียกสินค้าและขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากถูกพิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้ว ทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็จะพิจารณาเครื่องหมายคำผสมอักษรภาษาจีนดังกล่าวโดยแยกออกจากกันแล้วพิจารณาให้ความหมายแต่ละคำซึ่งหากการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคำที่มีความหมายหรือสื่อความหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าก็จะมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมที่เป็นอักษรภาษาจีนนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลหรือที่มาแห่งการสร้างสรรค์และความวิริยะอุตสาหะในการคิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าคำผสมที่เป็นอักษรภาษาจีนนั้น ทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีความหมายใดๆ อีกทั้งความหมายของคำภาษาจีนเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสำหรับคนไทยไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปอย่างน่าเสียดาย ดังปรากฏตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 1410/2539 เครื่องหมายการค้า อักษรภาษาจีน คำว่า มู่ เตียง เฮียง ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 29 ระบุรายการสินค้า ได้แก่ เนื้อหมูที่หั่นแล้ว เนื้อหมูบาร์บีคิว หมูหยอง เนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีกั้นเสียบ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรภาษาจีนอ่านว่า มู่ เตียง เฮียง รายนี้ อักษรภาษาจีนอ่านว่า มู่ แปลว่า สวย เตียง แปลว่า มีคุณค่า และเฮียง แปลว่า หอม รวมกันอาจแปลได้ว่ามีคุณค่าและหอม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 803/2540 เครื่องหมายการค้า อักษรภาษาจีนอ่านว่า เกา เล็ง ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 9 ระบุรายการสินค้า ได้แก่ ไมโครโปรเซสเซอร์ ชิพวงจรมือถือเสร็จ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรจีนอ่านว่า เกา เล็ง รายนี้ มีความหมายว่า มีความสามารถสูง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนไว้สามารถสื่อความหมายได้ว่าเป็นไมโครโปรเซสเซอร์หรือชิพวงจรมือถือที่มีความสามารถและความจำสูง นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 802/2540 เครื่องหมายการค้า อักษรภาษาจีนอ่านว่า เกา พุง เท็ง ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 9 ระบุรายการสินค้า ได้แก่ ไมโครโปรเซสเซอร์ ชิพวงจรมือถือเสร็จ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรภาษาจีนอ่านว่า เกา พุง เท็ง รายนี้มีความหมายว่า รวดเร็วดุจม้าวิ่งที่มีฝีเท้าสูง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนไว้ สามารถสื่อความหมายได้ว่าเป็นไมโครโปรเซสเซอร์หรือชิพวงจรมือถือที่มีความสามารถและรวดเร็วดุจม้าวิ่งที่มีฝีเท้าสูง นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 2430/2542 เครื่องหมายการค้า อักษรจีนอ่านว่า สัก ลิ่ง เส็ก โป่ว ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า เจลใช้ในทางการแพทย์ ครีมใช้ในทาง

การแพทย์ โลชั่นใช้ในทางการแพทย์ นายฉินผ่นเป็นละอองสำหรับใช้ในทางการแพทย์ พลาสเตอร์ยา ปิดแผล กอเอียะปิดแผล คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรภาษาจีนอ่านว่า สัก ลิ่ง เส็ก โป่ว รายนี้ คำว่า สัก ลิ่ง เส็ก มีความหมายว่า กระจายได้ดีเลิศ และคำว่า โป่ว หมายถึง พลาสเตอร์ยา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึง ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 758/2543 เครื่องหมายการค้า อักษรภาษาจีน คำว่า ที จื่อ เอี้ย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าวกะทิ น้ำตาลสด น้ำแอปเปิ้ล น้ำเก๊กฮวย น้ำองุ่น น้ำลิ้นจี่ น้ำฝรั่ง น้ำสัปปะรด น้ำมะนาว น้ำมะเน็ด น้ำมะเขือเทศ น้ำแพชชั่นฟรุ๊ท น้ำผลไม้ผสมโซดา ฯลฯ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรภาษาจีน รายนี้ อ่านว่า ที จื่อ เอี้ย แปลว่า มะพร้าวจากสวรรค์ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึง ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

นอกจากคำวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีกรณีที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้วิธีการพิจารณาโดยแยกคำออกเป็นรายพยางค์และแปลความหมายแล้วจึงพิจารณาว่าสื่อหรือมีความหมายว่าอย่างไร แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าบางครั้งมีความเห็นแย้งกับนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า โดยพิจารณาเครื่องหมายคำผสมแม้จะแยกคำออกพิจารณาก็ยังเห็นว่าเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเป็นเพียงเครื่องหมายคำเชิงแนะนำหรือคำที่ชวนให้คิด (Merely Suggestive) เท่านั้นหรือถือว่าเป็นคำประดิษฐ์และวินิจฉัยให้รับจดทะเบียนได้ ดังตัวอย่างคำวินิจฉัยต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 430/2525 เครื่องหมายคำว่า “Toughman” เมื่อแยกกันคำว่า “Tough” แปลว่า เหนียว บึกบึน คำว่า “Man” แปลว่า คน คนผู้ชาย เมื่อรวมกันจึงแปลได้ว่า ชายที่แข็งแรง บึกบึน เมื่อนำมาใช้กับสินค้าเครื่องคีมที่มีส่วนผสมของโลหะเงิน รากไม้ สมุนไพร ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 326/2526 เครื่องหมายคำว่า “Playclay” เมื่อแยกกันมาจากคำว่า “Play” แปลว่า เล่น และคำว่า “Clay” แปลว่า ดินเหนียว รวมกันแปลว่า เล่นดินเหนียว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าดินน้ำมันยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 89/2545 เครื่องหมายคำว่า “Wildwire” รายนี้ คำว่า “Wild” แปลว่า เหลือเชื่อ ส่วนคำว่า “Wire” แปลว่า เส้นลวด รวมกัน คำว่า “Wildwire” หมายถึง เส้นลวดที่เหลือเชื่อ เมื่อนำ

มาใช้กับสินค้า วงจรรวมซึ่งจำหน่ายเป็นชุดพร้อมกับสิ่งพิมพ์ที่รวมอยู่ด้วยกันยังไม่นับว่าเป็นคำที่
 เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 129/2545 เครื่องหมายคำว่า “Anyware” รายนี้แยกแปลโดยคำว่า “Any”
 แปลว่า อะไรก็ได้ คำว่า “Ware” แปลว่า เครื่องสวมใส่ เมื่อรวมกันแล้วไม่มีความหมายที่เป็นสาระ
 จึงนับเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นและมีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าบางคำวินิจฉัย ที่คณะกรรมการ
 เครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับว่าเป็นคำ
 ที่ประดิษฐ์ขึ้น และมีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังตัวอย่างคำวินิจฉัยต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 203/2543 เครื่องหมายคำว่า “PS” รูปประดิษฐ์ และคำว่า “Petoseed”
 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าอักษร “PS” รูปประดิษฐ์ และคำว่า
 “Petoseed” รายนี้ คำว่า “Petoseed” เป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับว่า
 เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น และมีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 1110/2543 เครื่องหมายคำว่า “Ultradent” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
 พิจารณาว่าคำว่า “Ultradent” รายนี้เป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับว่า
 เป็นคำที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น และมีลักษณะบ่งเฉพาะ

จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย
 คำผสมในแนวทางเดียวกันกับที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแยกพิจารณาเป็นรายคำ
 แต่หากบางส่วนของเครื่องหมายการค้าคำนั้นเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยไม่มีความหมายคณะกรรมการ
 เครื่องหมายการค้าก็จะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องให้มีการแสดงเจตนา
 ไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว คำสั่งที่มีความหมายตามพจนานุกรมดังกล่าวอย่างคำวินิจฉัยของ
 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 2364/2542 เครื่องหมายคำว่า “Novoferm” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
 พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่าคำว่า “Novo” รายนี้จะแปลได้ว่า ใหม่ ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าดังกล่าว
 เป็นคำว่า “Novoferm” ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นมีลักษณะ
 บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เห็นควรรับ
 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ได้ โดยผู้อุทธรณ์ไม่จำเป็นต้องแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือ
 เป็นสิทธิแต่ของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า “Novo” ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

คำวินิจฉัยที่ 1219/2543 เครื่องหมายคำว่า “NEOKURA” คณะกรรมการเครื่องหมาย
 การค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า “NEOKURA” รายนี้ เป็นคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล
 นับว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นและมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
 เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ได้ โดยผู้

อุทธรณ์ไม่จำเป็นต้องแสดงเจตนาว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า “Neo” ตาม มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

อย่างไรก็ตามในบางกรณีเมื่อเครื่องหมายการค้าผสมประกอบไปด้วยคำที่บางส่วนมี ลักษณะบ่งเฉพาะกับคำบางส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับ เห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีพึงรับจดทะเบียนเลย เช่น

คำวินิจฉัยที่ 494/2550 เครื่องหมายคำว่า “Furadanultra” คณะกรรมการเครื่องหมาย การค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า “Furadanultra” รายนี้แม้ตามพจนานุกรม “Condensed Chemical Dictionary” โดย Richard J.Lewis, Sr คำว่า “Furadan” เป็นชื่อทางการค้าของยาฆ่าแมลง นับว่ามี ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ก็ตาม แต่คำว่า ULTRA ซึ่งเป็น ภาคส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมาย ตามพจนานุกรม A New English–Thai Dictionary โดย ดร. วิทย์ เทียงบูรณธรรม แปลว่าเกินไป รุนแรง สุดขีด เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยาใช้สำหรับควบคุมศัตรูพืชที่ใช้ในทางการเกษตร นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสีย

คำวินิจฉัยที่ 1180/2551 เครื่องหมายคำว่า “Promodal” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า “Promodal” รายนี้ ตามพจนานุกรม A New English–Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบูรณธรรม คำว่า “Pro” เป็นคำย่อมาจากคำว่า “Professional” แปลว่า เกี่ยวกับอาชีพ โดยอาชีพ เชี่ยวชาญ ชำนาญ คำว่า “Modal” แปลว่า เกี่ยวกับแบบหรือวิธี เกี่ยวกับแบบหรือสมัยนิยม รวมกันแปลได้ว่า แบบอย่างมืออาชีพ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 24 รายการสินค้าผ้าทอ ผ้าถัก ผ้าที่ไม่ได้มาจากการทอ ฯลฯ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าแบบมือ อาชีพ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นสามัญทั่วไป ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค แรก แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสีย

4.2.3 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของศาล

การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมในชั้นศาลนั้น จะเกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องหมายการค้าคำผสมนั้นได้ถูกนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งและคำวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียนในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายหรือคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือในกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้ผู้จดทะเบียนแสดงเจตนาที่จะไม่ถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำบางส่วนของเครื่องหมายคำนั้น ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือในกรณีที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนทั้งเครื่องหมายซึ่งนอกเหนือจากการที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้เพียงบางส่วนของเครื่องหมายเท่านั้น หากผู้จดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และมีการนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาล เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งหรือคำวินิจฉัยที่ผู้จดทะเบียนอ้างว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเสีย และให้ศาลมีคำพิพากษาให้มีการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายคำนั้นตามขั้นตอนต่อไป กระบวนการหรือขั้นตอนในการพิจารณาของศาลในกรณีนี้ ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจในการใช้กฎหมายและพิจารณาในขั้นตอนตอนสุดท้ายที่จะพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่พิพาทมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่

ศาลจะพิจารณาคดีตลอดจนมีคำพิพากษาโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เป็นหลักรวมทั้งอาศัยแนวคำพิพากษาฎีกาที่ได้พิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว จากการศึกษาพบว่าศาลมีแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม โดยพิจารณาเครื่องหมายคำผสมโดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมาย จะไม่แยกพิจารณาเป็นรายคำแล้วทำการแปลความหมายของแต่ละคำหรือแต่ละส่วนที่แยกออกมานั้น แล้วเลือกนำคำแปลของแต่ละคำมารวมกันและพิจารณาว่าเป็นคำที่สื่อหรือทำให้เข้าใจว่าหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ ดังเช่นแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้วข้างต้น ที่ผ่านมามจะพบว่าแนวทางในการพิจารณาของศาลเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมมีเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

- 1) เป็นเครื่องหมายหรือคำอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง
- 2) เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น
- 3) เป็นคำที่นำมาเขียนเรียงติดกันในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไวยากรณ์

4) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้

ตามตัวอย่างคำพิพากษาของศาลฎีกาดังต่อไปนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ 8777/2548 พิพากษาว่า คำว่า “Netburst” เป็นคำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น ไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่มีและใช้อยู่โดยปรากฏในพจนานุกรม ดังนั้น การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาความหมายของคำว่า “Netburst” โดยแยกคำเป็นภาคส่วนแล้วนำความหมายของแต่ละภาคส่วนตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเลือกมารวมกันเพื่อให้ความหมายของคำดังกล่าวโดยไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงหยิบยกความหมายนั้นๆ มาใช้จึงไม่ถูกต้องเพราะทั้งคำว่า “Net” และคำว่า “Burst” ยังมีความหมายอื่นๆ อีก ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การนำคำดังกล่าวมารวมกันจึงไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าหมายถึงสิ่งใด ดังนั้น คำว่า “Netburst” ไม่เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนโดยตรง แต่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำพิพากษาฎีกาที่ 84/2549 พิพากษาว่า จำเลยทั้งสิบหกไม่ได้โต้แย้งว่า คำว่า “Xscale” ไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่มีและใช้อยู่โดยปรากฏในพจนานุกรมใดๆ จึงเป็นคำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาหาความหมายของคำดังกล่าว โดยแยกคำเป็นภาคส่วน แล้วนำความหมายของแต่ละภาคส่วนตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเลือกมารวมกันเพื่อให้ความหมายของคำดังกล่าว โดยไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเหตุใดนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงหยิบยกความหมายนั้นๆ มาใช้ในกรณีเช่นนี้ จึงไม่ถูกต้อง เพราะคำว่า “X” และคำว่า “Scale” ยังมีความหมายอื่นๆ อีกมาก แม้จะใช้วิธีพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็อาจแปลหรือมีความหมายอย่างอื่นได้เช่นกัน ซึ่งจำเลยทั้งสิบหกไม่ได้นำสืบให้เห็นเลยว่าบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาดังกล่าวในระดับทั่วไปในสังคมเมื่อเห็นคำประดิษฐ์ดังกล่าวของโจทก์แล้ว จะเข้าใจในความหมายเช่นเดียวกับที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยไว้หรือไม่ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า คำว่า “Xscale” มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงชอบแล้ว

คำพิพากษาฎีกาที่ 4676/2549 พิพากษาว่า โจทก์นำสืบได้ว่า คำว่า “Newmax” มาจากชื่อส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเครื่องหมายการค้า คำว่า “Newmax” เป็นคำภาษาอังกฤษ แม้พิจารณาแยกกัน คำว่า “New” แปลว่า ใหม่ และคำว่า “Max” เป็นคำย่อมาจากคำว่า “Maximum” แปลว่า สูงสุด แต่เมื่อเป็นคำรวมกันว่า “Newmax” คำนี้ไม่มีคำแปล และไม่ได้สื่อให้เกิดความหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่แสดงรุ่นใหม่ที่สดหรือสมัยใหม่ที่สุด ทั้งโจทก์ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “Newmax” เพื่อใช้กับสินค้า

จำพวก 26 รายการสินค้ากระดุมแป้นที่ยึดแบบเลื่อน ซิป ที่ยึดซิป หัวเข็มขัดใช้กับเสื้อผ้า/รองเท้า ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการออกแบบและแฟชั่น จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นคำประดิษฐ์ที่มีลักษณะพิเศษหรือเฉพาะ และ พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักคิดว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสิบเอ็ด ฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้า คำว่า “Newmax” สำหรับสินค้าจำพวกที่ 26 ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำพิพากษาฎีกาที่ 11044/2551 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่าคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น ต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันทีหรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง สำหรับคดีนี้เครื่องหมายการค้าคำว่า “คูลแอร์” ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรม แต่โจทก์ก็ไม่ปฏิเสธว่าคำว่า “คูลแอร์” เป็นคำที่เขียนมาจากอักษรโรมันคำว่า “Coolair” โดยคำว่า “Cool” แปลว่า เย็น เย็นสบาย ส่วนคำว่า “Air” แปลว่าอากาศ ลมที่พัดเบา คำดังกล่าวแปลรวมกันได้ว่า อากาศเย็น ลมเย็น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขจัดตะไคร่น้ำคือ ขนมหวานและหมากฝรั่ง จะเห็นว่า คำว่า “คูลแอร์” ไม่ใช่คำแปลหรือความหมายของลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง ไม่สามารถทำให้สาธารณชนพิจารณาหรือคิดไตร่ตรองไปถึงสินค้าขนมหวานและหมากฝรั่งได้เพราะสินค้านี้ดังกล่าว โดยเฉพาะ “หมากฝรั่ง” ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นเสมอไป ตามที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยไว้ ดังนั้น ถึงแม้จะแยกพิจารณาคำว่า “คูล” และคำว่า “แอร์” ก็ไม่อาจสื่อไปถึงสินค้าที่ขจัดตะไคร่น้ำข้างต้นได้เช่นกัน เครื่องหมายการค้าคำว่า “คูลแอร์” ของโจทก์จึงไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำพิพากษาฎีกาที่ 11054/2551 เครื่องหมายการค้า คำว่า “Elementsix” ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น แม้จะเขียนเรียงติดกันเป็นคำเดียวกันและไม่ปรากฏในพจนานุกรม แต่ก็เห็นได้ว่าเป็นคำที่นำคำว่า “Element” กับคำว่า “Six” มาเรียงติดกัน เมื่อออกเสียงเรียกขานก็จะปรากฏถึงรากคำศัพท์คำเดิมอย่างชัดเจน แต่เมื่อนำคำมาเขียนเรียงติดกันในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไวยากรณ์เช่นนี้ ทำให้ไม่อาจได้ความหมายตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระบุไว้ว่า “ลวดที่ให้ความร้อนในเครื่องใช้ไฟฟ้า 6 ชนิด” แต่อย่างไร เมื่อพิจารณาถึงสินค้าที่โจทก์ขจัดตะไคร่น้ำรวม 26 รายการแล้ว เห็นว่า รายการสินค้าของโจทก์ไม่ปรากฏว่า สินค้าใดเกี่ยวข้องกับคำว่า “Six” หรือ “หก” โดยตรง สำหรับคำว่า “Element” นั้นแม้บางรายการอาจจะมีลวดที่ให้ความร้อนเป็นชิ้นส่วนอยู่ภายใน แต่ก็ไม่มีลักษณะที่ปรากฏเด่นชัด จนถึงขนาดว่าเมื่อสาธารณชนได้เห็นหรือได้ยินคำว่า “Element” แล้วจะนึกถึง “ลวดที่ให้ความร้อนในเครื่องใช้ไฟฟ้า” ตามที่จำเลยอ้าง สินค้าบางรายการแม้จะมีความ

เกี่ยวข้องกับศัพท์กับคำว่า “Element” อยู่บ้างแต่พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาก็แสดงให้เห็นว่า คำว่า “Element” ยังมีความหมายอื่นๆ อีกด้วย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเองก็ได้ให้ความหมายของคำว่า “Element” ว่า “ส่วนประกอบสำคัญ, ปัจจัยสำคัญ, ธาตุ และคำว่า “Six” ว่า “หก” รวมกันแปลได้ว่า “ธาตุทั้งหก” คำว่า “Element” จึงไม่นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เมื่อนำไปประกอบกับคำว่า “Six” ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับใดๆ กับสินค้าของโจทก์เช่นกัน ย่อมทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองได้

แต่เนื่องจากหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยยังไม่มีข้อความชัดเจนอยู่หลายประการ โดยมีได้บัญญัติความของคำว่า “เล็งโดยตรง” ไว้อย่างชัดเจนดังกล่าวแล้ว ประกอบกับกฎหมายไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมไว้อย่างชัดเจนทำให้ศาลเองก็สามารถพิจารณาและมีการวินิจฉัยที่แตกต่างไปจากแนวทางการพิจารณาของศาลที่ผ่านมา ได้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7302/2552 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การพิจารณาความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายบริการอักษรโรมันคำว่า “SGS VALUNET” ของโจทก์นั้น ต้องแยกพิจารณาเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มอักษรโรมัน SGS กับกลุ่มอักษรโรมัน VALUNE ซึ่งกลุ่มอักษรโรมัน VALUNET ซึ่งตามหลักเกณฑ์ทั่วไปนั้นการใช้คำภาษาต่างประเทศที่มีความหมายปกติธรรมดาหลายคำมาประกอบกัน แต่ใช้คำดังกล่าวให้ผิดรูปผิดไวยากรณ์ไปบ้างจนไม่สามารถหาคำแปลของคำที่ประกอบกันขึ้นมาในพจนานุกรมทั่วไปนั้น หากยังคงรูปลักษณะและเสียงเรียกขานเดิมแล้วก็ไม่ทำให้คำดังกล่าวเป็นคำประดิษฐ์ การที่โจทก์นำอักษรโรมันคำว่า VALU กับอักษรโรมันคำว่า NET มาเรียงติดกันโดยอักษรโรมันคำว่า VALU นั้นยังเห็นได้จากรูปลักษณะที่มาจากอักษรโรมันคำว่า VALUE หรือ VALUATION ซึ่งหมายความว่า คำ คุณค่า มูลค่า ราคา และอักษรโรมันคำว่า NET มีความหมายว่า สิทธิ รัง มุง เมื่อออกเสียงเรียกขานก็จะปรากฏถึงรากศัพท์คำเดิมอย่างชัดเจน ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามที่โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใด เครื่องหมายบริการอักษรโรมันคำว่า VALUNET ของโจทก์จึงเป็นเพียงคำปกติธรรมดาที่มีความหมายใช้กันอยู่ในสังคม แม้จะนำมาเรียงในลักษณะที่ผิดไปจากรูปเดิมหรือไวยากรณ์โดยทั่วไป หรือไม่สามารถหาความหมายได้ในพจนานุกรม ก็ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์เพราะเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมาย ยังคงสื่อให้เห็นถึงความหมายเดิมของคำดังกล่าวได้

จากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวเห็นได้ว่าศาลบางครั้งยังใช้แนวความคิดที่แยกเครื่องหมายการค้าคำผสมออกเป็นคำๆ และให้ความหมายแล้วพิจารณาว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วพิพากษาไปในทางที่ไม่อนุญาตให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจดทะเบียนได้ซึ่งแตกต่างไปจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก่อนๆ ที่ได้วางแนวไว้ดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวกับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมในคำพิพากษาฎีกาต่อมาที่เปลี่ยนแนวทางการพิจารณาและพิพากษาเป็นไปแนวทางเดียวกับคำพิพากษาฎีกาที่พิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมายการค้าตามที่กล่าวไว้ข้างต้นดังคำพิพากษาฎีกาต่อไปนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 9730/2552 พิพากษาว่า โจทก์นำสืบได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า “AVerMedia” เพื่อใช้กับรายการสินค้าจำพวก 9 ถึงแม้เครื่องหมายการค้าคำว่า “AVerMedia” ของโจทก์ สามารถแยกพิจารณาความหมายได้ว่า คำว่า “AVER” เป็นคำกริยามีความหมายว่า “ยืนยันด้วยความมั่นใจ, ยืนยันข้อเท็จจริง” ส่วนคำว่า “MEDIA” มีความหมายว่า “สื่อ, วัสดุชนิดใดก็ตามที่ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลและสื่อสารข้อมูล” แต่การนำคำดังกล่าวมาเขียนเรียงติดกันในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไวยากรณ์เช่นนี้ ไม่สามารถสื่อความหมายได้ตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ระบุไว้ว่า “สิ่งที่บันทึกข้อมูลที่ยืนยันหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง” แต่อย่างไรก็ตาม เพราะคำว่า “AVER” นั้นเป็นคำกริยามีความหมายของการกระทำในลักษณะ “ยืนยัน” ไม่ได้เป็นคำคุณศัพท์ที่มีความหมายถึงคุณสมบัติของสิ่งของเกี่ยวกับ “ความถูกต้อง” โดยตรง นอกจากนั้น คำว่า “MEDIA” แม้จะมีความหมายว่า “สื่อ, วัสดุชนิดใดก็ตามที่ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลและสื่อสารข้อมูล” แต่ก็ยังเป็นคำที่มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หมายถึงกับสื่อทุกๆ ประเภท ในขณะที่สินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นมีคำที่ใช้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่แล้ว ดังนั้น การนำคำดังกล่าวมาใช้ร่วมกันในลักษณะเช่นนี้ สาธารณชนทั่วไปเมื่อได้เห็นหรือได้ยินคำดังกล่าวไม่อาจเข้าใจหรือนึกถึงสินค้าของโจทก์ได้โดยทันที โดยเฉพาะตามความหมายตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระบุไว้ คำดังกล่าวจึงไม่อาจถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมายแล้ว กรณีที่ศาลไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้บางส่วนของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาต่อไปนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 8777/2548 พิพากษาว่า เมื่อศาลได้วินิจฉัยว่า คำว่า “NETBURST” มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 (2) การที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้โจทก์แสดงการปฏิเสธตามมาตรา 17 ดังกล่าวจึงไม่ชอบ

คำพิพากษาฎีกาที่ 84/2549 พิพากษาว่า คำว่า X และคำว่า SCALE ยังมีความหมายอื่นอีก คำว่า “XSCALE” แม้จะใช้วิธีพิจารณาของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการก็อาจแปลหรือมีความหมายอื่นได้ จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ เมื่อคำว่า “XSCALE” มีลักษณะบ่งเฉพาะ การที่นาย

ทะเบียนมีคำสั่งตามมาตรา 17 ให้โจทก์แสดงการปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า “XSCALE” ในส่วนของเครื่องหมายการค้าคำว่า “INTEL XSCALE” จึงไม่ชอบ

4.3 ผลกระทบของความไม่ชัดเจนในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

จากการศึกษาพบว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ไม่ต้องการให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าก็คือ เพื่อป้องกันมิให้มีการให้สิทธิผูกขาดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในเครื่องหมายการค้าที่บุคคลทุกคนสมควรจะมีสิทธิจะใช้ มิฉะนั้นแล้ว สิทธิผูกขาดเช่นนี้จะถือเป็นความได้เปรียบทางการค้าของบุคคลนั้นอันนำมาซึ่งการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ จึงสมควรมุ่งไปที่ปัญหาว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะนำไปสู่การผูกขาดในการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไม่เป็นธรรมกับคู่แข่งในตลาดสินค้านั้นหรือไม่

หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยห้ามมิให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง การที่กฎหมายใช้คำว่า “โดยตรง” ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าหากเครื่องหมายการค้านั้นเพียงแต่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า แต่ไม่เป็นการเล็ง “โดยตรง” ก็ย่อมเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ หลักการเช่นนี้สอดคล้องกับหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปจนอาจเรียกได้ว่าเป็นหลักทั่วไปของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าโดยตรง (Merely Descriptive Mark) ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ กับเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสมที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination Mark) หรือเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล (Fanciful Mark) หรือเป็นเครื่องหมายเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) ที่สามารถจดทะเบียนได้

ในความเป็นจริงแล้ว การแยกแยะความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ง่ายนัก ศาลในต่างประเทศมีประสบการณ์ในการวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ผู้พิพากษา Weinfeld ได้สรุปหลักของการแยกแยะเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าโดยตรงกับเครื่องหมายการค้าเชิงแนะนำไว้ในคดี *Stix Products, Inc v United Merchants & Mfrs. Inc*@ (295 F. Supp. 479, 160 U.S.P. Q 777 CS.D.V.Y. 1968) ว่า "คำที่เป็นคำเชิงแนะนำ คือคำที่ต้องการจินตนาการ ความคิด และการรับรู้ เพื่อจะนำไปสู่บทสรุปของลักษณะของสินค้านั้น ส่วนคำที่เป็นการบรรยาย คือคำที่แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับส่วนประกอบ

คุณภาพหรือลักษณะทางสินค้าในพื้นที่ คำพิพากษาของศาลต่างประเทศดังกล่าวได้รับการยอมรับจากคำพิพากษาในภายหลังและนักวิชาการจำนวนมาก โดยเรียกหลักการนี้ว่า “หลักจินตนาการ” (Imagination Test) กล่าวคือ หากเครื่องหมายการค้าใดที่สาธารณชนต้องมีจินตนาการต่อไปว่าสินค้านั้นคือสินค้าใดหรือมีคุณสมบัติประการใด เครื่องหมายการค้านั้นย่อมไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่บรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าเชิงแนะนำเท่านั้น เช่น เครื่องหมายการค้า 360 ซึ่งใช้กับสินค้าน้ำดื่มที่ผู้ซื้อสินค้านั้นต้องมีจินตนาการว่ารูปร่างนี้มีคุณสมบัติในการช่วยการเคลื่อนย้ายตัวไปรอบทิศทาง หรือ 360 เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าเชิงแนะนำ หรือเครื่องหมายการค้าว่า “Roach Motel” สำหรับสินค้าเครื่องจับแมลง เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าเชิงแนะนำทั้งที่คำดังกล่าวแปลว่า “โรงแรมของแมลงสาบ” เนื่องจากเป็นการผสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ เพราะไม่มีแมลงสาบใดที่จะไปพักอาศัยอยู่ในโรงแรม

จากการศึกษาของผู้เขียนที่ผ่านมาวิเคราะห์ได้ว่าแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำสมนั้นทั้งที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าและที่ระบุไว้ในคู่มือในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวไม่มีความชัดเจน ตลอดจนการพิจารณาและตีความของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำสมไม่สอดคล้องและไม่มีบรรทัดฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำสมจะอาศัยความเห็นหรือแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคนเพียงลำพังเท่านั้น ซึ่งการวินิจฉัยหรือแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่จะมีคำวินิจฉัยไปในแนวกัน และบางครั้งก็จะแตกต่างกัน นอกจากนี้คำสั่งหรือการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้านั้นก็จะไม่สอดคล้องกับแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำสมของศาล ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะมีแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของคำสมหรือเครื่องหมายคำสม โดยการแยกคำออกเป็นคำๆ หรือเป็นภาคส่วนของเครื่องหมายคำสมนั้นออกมาแปลหรือให้ความหมาย แล้วเลือกนำความหมายที่แปลได้มารวมกันเพื่อให้ได้ความหมายที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งนับเป็นปัญหาของผู้จดทะเบียนในการขอรับจดทะเบียน ได้ยากขึ้น เพราะตามที่คุณเขียนได้ค้นคว้ามาพบว่าผู้จดทะเบียนมักคิดว่าเครื่องหมายการค้าคำสมของตนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว และไม่เคยประสบปัญหาในการขอจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ที่เป็นสากลเลย ในขณะที่ศาลมีแนวทาง

⁶A term is suggestive if it requires imagination, thought and perception to reach a conclusion as to the nature of the goods. A term is descriptive if it forthwith conveys an immediate idea of ingredients, qualities or characteristics of the goods.

ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมที่สอดคล้องกับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะที่เป็นสากลมากกว่า เพราะศาลจะพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมาย ซึ่งจะไม่ใช่แยกพิจารณาออกเป็นคำๆ หรือเป็นภาคส่วน แล้วแปลความหมาย อย่างเช่นวิธีการในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยทั้งในส่วนที่จะพิจารณาว่าเป็นคำอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ หรือเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่ อันจะทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของศาลดังกล่าวแล้ว โอกาสที่ผู้จดทะเบียนจะได้รับการจดทะเบียนก็มีมากขึ้น ทั้งนี้โดยหลักการที่เป็นสากลแล้วไม่ควรจะมีลักษณะอันใดที่จะมาเป็นเหตุให้ปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากว่าเครื่องหมายการค้านั้นสามารถที่จะแยกแยะสินค้าภายใต้เครื่องหมายนั้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารายอื่นได้ หรือโดยหลักแล้วเครื่องหมายการค้าทุกเครื่องหมายย่อมสามารถจดทะเบียนได้ เว้นแต่เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือไม่สามารถแยกแยะสินค้าของเครื่องหมายหนึ่งออกจากสินค้ารายอื่นได้นั่นเอง

บทที่ 5

วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า คำผสมในประเทศไทย

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง ต้องนำเครื่องหมายการค้าของตนมาขึ้นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะเครื่องหมายคำซึ่งเป็นที่มาของเครื่องหมายการค้าคำผสมก็เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายประเภทอื่น เครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายคำจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อ มีลักษณะ 3 ประการดังต่อไปนี้คือ

1) ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย “คำ” หมายถึง ถ้อยคำต่างๆ ทุกชนิดรวมทั้งคำทุกคำที่ปรากฏในพจนานุกรม ตามนิยามมาตรา 4 ได้บัญญัติว่า “เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกัน” เครื่องหมายคำจึงเป็นเครื่องหมายที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าและใช้กันอยู่แล้วตามปกตินิยม (Traditional Mark) และยังเป็นที่ยอมรับใช้เป็นเครื่องหมายจนกระทั่งในปัจจุบันเนื่องจากง่ายต่อการจดจำ และสามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะแสดงความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการต่างราย อีกทั้งยังสามารถบ่งชี้แหล่งกำเนิด และที่มาของสินค้าได้อีกด้วย

2) ที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือ เกี่ยวข้องกับสินค้า หมายถึง จะต้องมีการใช้หรือจะใช้โดยทำให้ปรากฏตัวเครื่องหมายคำนั้น ที่ตัวสินค้า หีบห่อ โดยการทำให้ปรากฏอยู่ที่ตัวสินค้านั้นไม่ต้องมีลักษณะถาวร หรือ ติดอยู่กับสินค้าจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้หากยังไม่มีการใช้แต่มีเจตนาในปัจจุบันที่จะใช้เครื่องหมายคำนั้นก็จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกัน

3) เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น การใช้เครื่องหมายการค้าหากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ตั้งเป็นชื่อกิจการร้านค้า หรือเพื่อแนะนำสินค้าอื่นที่ใช้กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น ย่อมไม่ถือว่าเป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ต่างกันนั้น

ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายคำนั้นจึงต้องมีการใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น อย่างไรก็ตาม แม้เครื่องหมายคำจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วก็ตาม

ไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะสามารถนำไปจดทะเบียนได้เสมอไป เครื่องหมายคำที่
จะนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีลักษณะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ซึ่ง
บัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้า” อันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่น

ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว

เครื่องหมายคำที่นำไปจดทะเบียนจะต้องมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่สำคัญที่สุด คือ เครื่องหมายคำจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับหน้าที่
ของเครื่องหมายการค้าในการแสดงความแตกต่างของสินค้า และลักษณะบ่งเฉพาะนี้เองที่ทำให้
เครื่องหมายการค้าสามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ กฎหมายได้บัญญัติเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะไว้ใน
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมี
ลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น
แตกต่างไปจากสินค้าอื่น” กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองจะต้องมี
ลักษณะพิเศษต่อคำถามเหล่านี้ คือ เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยหมายหรือเครื่องหมายซึ่งอาจ
แสดงถึงชนิด คุณภาพ ปริมาณ ความมุ่งหมายที่ใช้ คุณค่า แหล่งกำเนิด เวลาผลิต หรือจำหน่ายของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือไม่ และ เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยหมายหรือเครื่องหมายซึ่งได้กลายเป็น
ชื่อเรียกสามัญของผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล้วในภาษาพูดหรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยสุจริตในทางการค้า
หรือไม่ ถ้าคำตอบข้อใดข้อหนึ่งคือใช่ เครื่องหมายการค้าที่นั้นย่อมขาดลักษณะบ่งเฉพาะ¹ ในการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลักษณะบ่งเฉพาะ อาจเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ

- (1) ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายการค้าที่นั้น
- (2) ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังอันเนื่องมาจากการใช้จนแพร่หลายของ
เครื่องหมายการค้าที่นั้น

เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาปัญหาเครื่องหมายการค้าใดบ้างที่มีลักษณะบ่ง
เฉพาะ กฎหมายจึงบัญญัติกรณีที่ว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ใน มาตรา 7 วรรค
สอง และวรรคสาม โดย มาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง มาตรา 7 วรรค
สามบัญญัติเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังเนื่องมาจากการใช้ สำหรับเครื่องหมายคำที่ถือว่า
มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองนั้น มาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอย่าง
หนึ่งอย่างใดเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

¹ วิชัย อริยะนันท์ทกะ. เล่มเดิม. หน้า 128.

เครื่องหมายคำนั้นได้กำหนดลักษณะของเครื่องหมายคำที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า คือ คำหรือข้อความอันไม่ได้เสีงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งอาจแยกวิเคราะห์ได้ดังนี้

5.1 กรณีคำหรือข้อความไม่ได้เสีงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำที่มีความหมายทั่วๆ ไปก็อาจถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้หากว่าเป็นคำที่ไม่ได้เสีงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เหตุผลที่ไม่อาจจดทะเบียนคำที่เสีงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น เพราะหากยอมให้มีการจดทะเบียนแล้ว คำเหล่านี้จะไม่สามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ เนื่องจากผู้ผลิตรายอื่นที่ผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกัน ย่อมใช้คำเหล่านี้บรรยายลักษณะ หรือคุณสมบัติสินค้าของตนเช่นกัน ทำให้ผู้บริโภคไม่อาจจดจำเครื่องหมายคำเหล่านั้นเพื่อการเลือกซื้อสินค้าที่ตนต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการกีดกันผู้ผลิตรายอื่นที่จะใช้คำเหล่านั้นโดยชอบกับสินค้าของตนจึงไม่ควรสงวนสิทธิคำที่ผู้ผลิตทั้งหลายจำต้องใช้ร่วมกันเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดได้

หลักกฎหมายในเรื่องดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ โดยอาจเปรียบเทียบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ ค.ศ. 1938 มาตรา 9 (1)(d) บัญญัติเครื่องหมายคำที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะดังนี้

“A word or words having no direct reference to the character or quality of the goods, and not being according to its ordinary signification a geographical name or a surname” ตามกฎหมายอังกฤษทำให้เห็นว่า หากคำนั้นเสีงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นย่อมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แม้กฎหมายฉบับนี้จะยกเลิกไปแล้วแต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันของอังกฤษยังคงบัญญัติหลักเกณฑ์เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าอยู่ จึงสามารถนำหลักเกณฑ์ตามมาตรา 9 (1) (d) มาพิจารณาได้อยู่เช่นเดียวกันกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติไว้ใน The Lanham Act มาตรา 1502 (e) ซึ่งห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังต่อไปนี้

“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it...(e) consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them,....” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขึ้นของจดทะเบียน หากมีลักษณะเสีงถึงลักษณะ

หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง (Merely Descriptive) ย่อมไม่อาจจดทะเบียนได้ คำหรือ ข้อความ ที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอาจพิจารณา ได้เป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้คือ²

1) คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ได้แก่ เครื่องหมายที่เป็นคำหรือ ข้อความที่มีความหมายบ่งบอก หรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน โดยตรง เช่น บ่งบอกถึงขนาด รูปร่าง ชนิด วัสดุ หรือสินค้าประเภทใด

2) คำหรือข้อความที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หมายถึง คำที่บ่งบอกถึงส่วนผสม องค์ประกอบ คุณภาพ สภาพ หน้าที่ลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโดยตรงในประการที่ทำให้ ผู้ซื้อยังทราบได้จากเครื่องหมายการค้าว่าสินค้านั้นควรเป็นอะไร และคุณสมบัติอย่างไร โดยดูจาก ความมุ่งหมายของการใช้ว่ามุ่งที่จะแสดงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าเพียงอย่างเดียว

ดังนั้นไม่ว่าคำหรือข้อความนั้นจะเล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรงหรือคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรงก็ตาม ย่อมถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองสำหรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย การค้าได้ทั้งสิ้น เนื่องจากเครื่องหมายการค้ามีวัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อบ่งชี้ และแยกแยะสินค้า ภายใต้อาณัติของเครื่องหมายอย่างหนึ่งออกจากสินค้าภายใต้อาณัติของเครื่องหมายการค้าอื่น³ หากเครื่องหมายคำนั้นบ่ง บอกลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับสินค้านั้นโดยตรงแล้วเครื่องหมาย คำนั้นย่อมไม่ได้ช่วยผู้บริโภคในการบ่งชี้หรือแยกแยะสินค้าภายใต้อาณัติของเครื่องหมายอย่างหนึ่งออกจาก สินค้าภายใต้อาณัติของเครื่องหมายการค้าอื่นเลย เครื่องหมายคำนั้นจึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าด้วยตัวของเครื่องหมายคำนั้นเองได้ (Technical Trademark)⁴ เหตุผลหลักที่ กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรง เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว คือ เครื่องหมายคำนั้นไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะ สินค้าภายใต้อาณัติของเครื่องหมายการค้าที่ต่างรายกันได้ นอกจากนี้เหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ คำหรือ ข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนี้มีจำกัด และผู้ผลิต หรือผู้ ประกอบการ ต่างต้องการใช้คำเหล่านี้ในการบรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าของตน เช่นกันจึงไม่ควรอนุญาตให้ใครคนใดคนหนึ่งสงวนคำเหล่านั้นไว้เป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว บุคคล อื่นย่อมควรมีอิสระที่จะใช้คำเหล่านี้ในการบรรยายหรือโฆษณาถึงสินค้าของตนด้วยเช่นกัน⁶ แต่

² นิติยา แพทยยา. (2545, ธันวาคม). เอกสารทางวิชาการเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 14.

³ Frank H. Foster and Robert L. Shook.. (1993). *Patent, Copyrights and Trademarks*. p. 181.

⁴ J. Thomas Mccarthy. (1973). *Trademarks and Unfair Competition Volume 1*. p. 353.

⁵ Arthur R. Miller and Michael H. Davis. (1990). *Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell*. p. 163.

⁶ J. Thomas Mccarthy. Op.cit. p. 163.

มิได้ใช้คำเหล่านี้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้า⁷ คำที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย หรือพรรณนาลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าเหล่านี้จึงควรเป็นสมบัติสาธารณะที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ เว้นแต่จะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้กับสินค้าของตนจนเกิด Secondary Meaning สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ก็มีได้เป็นการกีดขวางในการที่บุคคลทั่วไปจะใช้คำๆ นั้นโดยสุจริตในความหมายดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นคำบรรยาย หรือพรรณนาลักษณะของสินค้า (ฎีกาเรื่อง Two ways) จากการศึกษาผู้เขียนจึงมีความเห็นว่ากรณีนี้มีความจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยก่อนว่า คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้นมีความหมายแคบเพียงใด และคำในลักษณะใดจึงจะถือได้ว่าเป็นคำที่ “เล็งโดยตรง” ถึงขนาดที่ไม่สามารถทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายการค้าได้เลย โดยรองศาสตราจารย์ รัชชัช สุขผลศิริได้แยกพิจารณาออกเป็นสองประการดังนี้

1) คำหรือข้อความที่บ่งบอกถึงส่วนผสม องค์ประกอบ คุณภาพ สภาพ หน้าที่ ลักษณะ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง และทำให้ผู้ซื้อทราบรายละเอียดของสินค้านั้นว่าเป็นอะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น คำว่า อร่อย สำหรับสินค้าที่เป็นอาหาร หรือ คำว่า ทนทาน สำหรับสินค้าที่เป็นเครื่องจักร เป็นต้น

2) บ่งบอกให้รู้ถึงชนิดของสินค้านั้นอย่างชัดเจน เช่น คำว่า Cellophane Aspirin หรือ Cola เป็นต้น คำลักษณะนี้ เรียกว่า Generic Term หรือ Common Descriptive หรือ Generically Descriptive เช่น คำว่า ปุยฝ้าย สำหรับสินค้า ประเภทผ้า ในกรณีที่ เป็นภาษาไทย เป็นต้น

คำทั้งสองลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแต่เป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอันไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามหากเป็นคำที่บ่งบอกข้อมูลบางประการอันเป็นสาระสำคัญของสินค้านั้นอาจได้ลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังอันเนื่องมาจากการใช้ได้เนื่องจากสาธารณชนผู้บริโภคสามารถจดจำได้แล้วว่าเครื่องหมายคำหรือคำผสมนั้นใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของผู้ผลิตรายใด แต่หากคำนั้นมีลักษณะตามประการที่สอง คือ เครื่องหมายคำนั้นไม่เพียงบ่งบอกข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้าแต่หากยังเป็นคำที่เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานสินค้าประเภทนั้นเลย คำประเภทนี้ย่อมไม่มีทางที่จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลยไม่ว่าจะใช้เครื่องหมายนั้นมานานเพียงใดแล้วก็ตาม เช่น คำว่า แอปเปิล ที่ใช้กับสินค้าที่เป็นผลไม้ ย่อมไม่อาจบ่งบอกถึงที่มาของสินค้านั้นได้ว่ามาจากผู้ผลิตรายใด เนื่องจากเป็นชื่อที่ใช้เรียกขานผลไม้ชนิดนั้นนั่นเอง การยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า แอปเปิล จึงเป็นการกีดกันผู้ผลิตรายอื่นในการใช้คำว่า แอปเปิล เรียกขานสินค้าของตนที่เป็นประเภทผลไม้เช่นกัน เป็นต้น⁸

⁷ United States Patent and Trademark office. (2009). United States Patent and Trademark Office (USPTO) Glossary. from <http://www.uspto.gov/main/glossary/index.html>.

⁸ Arthur R. Miller and Michael H. Davis. Op.cit. p. 163.

ดังนี่จากการศึกษาวิเคราะห์ของผู้เขียนมีความเห็นว่าในกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ระบุนิยามความหมายไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าคำที่มีลักษณะใดบ้างจึงจะถือว่าถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เนื่องจากวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของผู้ผลิตในการประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าของตนนั้นก็เพื่อโฆษณาให้ผู้บริโภคสามารถจดจำเครื่องหมายการค้าของตนได้ หรือเลือกสรรสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นเพื่อบริโภค เครื่องหมายการค้าอันนี้จึงควรมีลักษณะสะดุดตาและสามารถแนะนำถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้บ้าง อันเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีก ทั้งยังช่วยกระตุ้นการขายสินค้าให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเหตุผลดังนี้ผู้ผลิตจึงมักนิยมใช้คำที่สามารถพรรณาลักษณะของสินค้าทางอ้อม ซึ่งผู้บริโภคจะต้องคิด หรือแปลความหมายอีกขั้นหนึ่งก่อนจึงจะรู้ว่า เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด แต่เนื่องจากว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้นิยามคำว่า “ถึงโดยตรง” ไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ผลิตบางรายจึงใช้คำที่ไม่เพียงแนะนำสินค้า แต่ถึงกับพรรณนาตัวสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ในทันทีว่า เครื่องหมายการค้าอันนี้ใช้กับสินค้าประเภทใดเพราะผู้ผลิตต้องการที่จะทำให้ผู้บริโภคสินค้าเกิดความคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าอันนี้โดยเร็ว และสามารถทำให้ผู้บริโภคสามารถรู้ได้เลยว่าเครื่องหมายการค้าอันนี้เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทใด⁹ ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตนำเครื่องหมายคำที่มีลักษณะดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำผสมไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็จะได้รับปฏิเสธจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าทันทีว่า เครื่องหมายคำดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยให้เหตุผลว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง นอกจากนี้ในบางกรณีคำบางคำที่เห็นได้ชัดว่าถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือคำในลักษณะเดียวกันกับที่เคยถูกปฏิเสธการจดทะเบียน อาจได้รับการจดทะเบียน เพราะนายทะเบียนมีดุลพินิจเห็นว่า เครื่องหมายคำดังกล่าวไม่ถึงกับถึงโดยตรง เป็นเพียงแค่แนะนำหรือถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยอ้อมก็ได้ เช่นคำว่า Roach Motel สำหรับเครื่องดักจับแมลง หรือ คำว่า Rain Dance สำหรับครีมขัดเคลือบรถ เป็นต้น¹⁰ ซึ่งคำเหล่านี้ น่าจะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์มากกว่าที่จะเป็นคำที่ถึงถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าโดยตรง ตามที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้ามาจึงมีความเห็นว่าเนื่องจากกฎหมายมิได้ระบุ หรืออธิบายไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าคำในลักษณะใดจึงจะถือว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือคำใดเป็นเพียงคำที่ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยอ้อมหรือเพียงแค่แนะนำสินค้าเท่านั้น ย่อมก่อให้เกิดการตีความและทำให้ในการพิจารณาคำที่มีลักษณะดังกล่าวจำเป็นจะต้องพิจารณาจากแนวทางในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแทน ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนแต่ละคนพิจารณา

⁹ Richard Slim. (2000). **Trademark Law**. p. 25.

¹⁰ Ibid. p. 22.

เครื่องหมายคำหรือคำผสมนั้นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นกรณีๆ ไปทำให้ไม่มีหลักเกณฑ์ในทั่วไปที่จะสามารถนำมาพิจารณาคำถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงได้ และก่อให้เกิดการโต้แย้งปัญหาการใช้ดุลพินิจตามมา และเกิดเป็นคดีรุกรานศาลไปในที่สุด

ในการพิจารณาว่าคำใดเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ จึงเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก นอกจากจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงของแต่ละเครื่องหมายคำแล้ว ยังต้องพิจารณาสินค้าที่ยื่นจดทะเบียนเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วย เนื่องจากคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหนึ่งอาจจะไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เมื่อนำไปใช้กับสินค้าอื่นๆ เช่น คำว่า “กลมกล่อม” หากใช้กับสินค้าประเภทอาหารหรือขนมขบเคี้ยวย่อมถือว่ามีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า แต่หากใช้กับสินค้าที่ไม่สามารถรับประทานได้ เช่น สินค้าจำพวก เครื่องใช้ ฯลฯ เช่นนี้ไม่อาจถือว่าถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า หากแต่ถือเป็นการใช้คำที่มีลักษณะโดยอำเภอใจ และมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หลักการเรื่องเครื่องหมายคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่ามีความหมายบ่งเฉพาะในตัวเองอันสามารถจดทะเบียนได้เว้นแต่จะได้ลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังอันเนื่องมาจากการใช้นั้นเป็นที่ยอมรับในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าหลักกฎหมายต่างประเทศได้บัญญัติในทำนองเดียวกันกับประเทศไทย คือ ห้ามไม่ให้จดทะเบียนเครื่องหมายคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยไม่ได้ระบุนิยามความหมายและมีได้บัญญัติแนวทางในการพิจารณาของ คำว่า “ถึงโดยตรง” ไว้โดยเฉพาะเจาะจงหรือชัดเจนว่าคำหรือคำผสมในลักษณะใดจึงจะถือว่าเป็นคำที่มีลักษณะถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ในทางพิจารณาจึงต้องอาศัยการศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งจากการศึกษาพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาคำแปลของเครื่องหมายการค้าและมีคำสั่งว่า “สื่อความหมายได้ว่า” ซึ่งไม่น่าจะตรงกับถ้อยคำในกฎหมายที่ใช้คำว่า “ถึงโดยตรง” กรณีไม่เป็นที่ปรากฏชัดว่าทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะมีการพิจารณาสาระสำคัญบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ แต่จากการศึกษาทั้งคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้เขียนกลับไม่เคยพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาถึงข้อกำหนดแห่งกฎหมายดังกล่าวโดยให้ความหมายไว้อย่างชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอย่างไร แม้ว่าจะมีหลักกฎหมายของต่างประเทศในหลายลักษณะที่บัญญัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้ก็ตาม นอกจากนี้ก็ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาได้อธิบายเกี่ยวกับกรณี “ถึงโดยตรง” ไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่า คำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้นต้องเป็น

คำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันทีหรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 11044/2551 ซึ่งอธิบายความหมายคำว่า “เล็งโดยตรง” ไว้อย่างชัดเจน

5.1.1 คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการตรวจสอบและพิจารณาเครื่องหมายการค้าเป็นอำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าให้อำนาจไว้ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายอมทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าของตนและมีสิทธิห้ามผู้ใดมาละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว แต่หากกฎหมายเครื่องหมายการค้ายังไม่ชัดเจนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนได้ เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นก็สามรถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดมีแนวพิจารณาและวินิจฉัยเป็นไปในแนวเดียวกันกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้นผู้เขียนจึงขอยกคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ได้วินิจฉัยไว้ ประกอบการวิเคราะห์ปัญหาตามวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนดังต่อไปนี้

1) ตัวอย่างคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงตามดุลพินิจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 29/2519 คำว่า “Wondersoft” เพื่อใช้กับสินค้า ได้แก่ กระดาษ เครื่องเขียน และเครื่องเขียนสมุดนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นคำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผู้จดทะเบียนยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยชี้แจงเหตุผลสรุปได้เช่นเดียวกับที่ชี้แจงต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เพราะคำดังกล่าวนี้ ไม่มีความหมายปรากฏอยู่ในพจนานุกรม ดังนั้นซึ่งหากพิจารณาคำดังกล่าวอย่างกว้างๆ อาจจะเล็งถึงลักษณะของสินค้าได้ แต่เครื่องหมายเช่นนี้มีได้อยู่ในประเภทที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงเครื่องหมายที่มีความหมายเชิงเสนอแนะเท่านั้น แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์ ปรากฏว่า คำว่า “Wondersoft” นั้นแม้เป็นคำที่ไม่มีในภาษาอังกฤษ แต่พ้องเสียงได้ว่าประกอบขึ้นด้วยคำสองคำในภาษาดังกล่าว คือ คำ “Wonder” คำหนึ่ง ซึ่งตามพจนานุกรมมีความหมายหลายอย่าง เช่น สิ่งที่อัศจรรย์ แปลกประหลาด กับอีกคำหนึ่งคือ soft ซึ่งแปลได้หลายความหมาย เช่น อ่อนนุ่ม มีผิวเกลี้ยง ไม่หยาบ การนำคำสองคำมาต่อดัดกันให้เป็นรูปคำ “Wondersoft” ซึ่งไม่มีในภาษาอังกฤษนั้น ไม่พ้องกับคำว่า ได้ประดิษฐ์คำขึ้นใหม่ เพราะคำประดิษฐ์ไม่ควรมีความหมายให้เข้าใจได้ตาม

ความหมายที่กล่าวแล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงเห็นว่า คำ “Wondersoft” มีความหมายให้เข้าใจว่า นุ่มอย่างอัครรรย์ หรือ นุ่มอย่างประหลาด เมื่อจะใช้คำนี้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าซึ่งมีกระดาษต่างๆ รวมอยู่ด้วย ก็เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนเพราะมิใช่คำประดิษฐ์ และถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 10/2517 คำว่า “Tathion” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 3 รายการสินค้าเคมีวัตถุ ซึ่งทำขึ้นสำหรับใช้เป็น โอสถและในการผสมโอสถ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งเห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงแจ้งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาว่า ส่วนแรกของเครื่องหมายการค้า ได้แก่คำว่า “TA” เป็นคำย่อของ “Alkaline Tuberculin” เป็นสารเคมี และคำว่า THION มาจากคำว่า “Thionaidine” ซึ่งเป็นสารเคมีเช่นเดียวกัน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ได้พิจารณาอุทธรณ์ เห็นว่า คำนี้อาจมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติโดยตรงของสินค้าจำพวกที่ผู้อุทธรณ์ขอจดทะเบียนเพื่อใช้เครื่องหมายนี้ เพื่อความแน่ชัดคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ได้ขอความเห็นเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “Tathion” ไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่า คำว่า TATHION มีความหมายถึงสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งได้ใช้เป็นยาบรรเทาอาการพิษที่เนื่องมาจากยาบางชนิดและในทางการแพทย์และเภสัชกรรม คำนี้ หมายถึงเคมีวัตถุที่ทำขึ้นสำหรับใช้เป็นโอสถ โดยมุ่งไปถึงตัวยา “Glutathion” ดังนี้ เครื่องหมายการค้า คำว่า “Tathion” จึงมิใช่คำประดิษฐ์หรือมีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่ชอบที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 36/2519 คำว่า “American Standard” เพื่อใช้กับสินค้าที่ทำด้วยโลหะ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนคำว่า “American Standard” เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์ ปรากฏว่า คำว่า “American” มีความหมายที่เข้าใจกัน โดยทั่วไปว่า อันเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือคนอเมริกัน และคำว่า “Standard” มีความหมายว่า เกณฑ์ หรือมาตรฐานหรือคุณภาพที่มุ่งหมาย คำสองคำนี้รวมกันจึงมีความหมายว่ามี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศดังกล่าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าก็บ่งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เป็นคำสามัญมิได้มีลักษณะบ่งเฉพาะ เมื่อคำว่า “American Standard” เป็นคำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังได้วินิจฉัยแล้ว แม้จะใช้คำนี้กับสินค้าบางอย่างก็ตาม คำที่กล่าวก็ยังมีลักษณะเป็นคำเช่นนั้นอยู่ ซึ่งไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียน

คำวินิจฉัยที่ 4/2520 คำว่า “Zippertubing” ได้ใช้กับสินค้าจำพวก ของที่ทำด้วยพลาสติก รวมทั้งท่อพลาสติก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอ

จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า คำ “Zippertubing” เขียนติดกัน แปลไม่ได้ แต่ถ้าแยกกันแล้ว คำว่า “Zipper” แปลว่า เครื่องผูกหรือยึด ซึ่งประกอบด้วยแถบ 2 แผ่นทำด้วยโลหะหรือพลาสติกซึ่งเรียกกันว่า ซิป สำหรับติดที่ขอบของสิ่งต่างๆ เพื่อเปิดหรือปิดของนั้นๆ ส่วนคำว่า “Tubing” แปลว่า หลอด เครื่องหลอด สิ่งใดๆ ที่ใช้เป็นหลอด ฉะนั้น เมื่อนำมารวมกันแล้วย่อมมีความหมายถึงหลอดที่ใช้ปิดเปิดด้วยซิป หรือหลอดซึ่งประกอบด้วยเครื่องผูกหรือยึดทำด้วยพลาสติก หรือโลหะ สำหรับติดที่ขอบของสิ่งต่างๆ เป็นคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า แม้ผู้อุทธรณ์จะนำเอาคำทั้งสองมาเขียนติดกัน โดยอ้างว่าได้ประดิษฐ์คำนี้ขึ้น แต่ก็หาใช่เป็นคำประดิษฐ์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า เพราะเห็นได้ว่าคำทั้งสองต่างก็มีความหมายตามคำแปลดังกล่าวอยู่ในตัว ซึ่งก็ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ทันทีว่า หมายถึงหลอดหรือเครื่องหลอดชนิดที่มีที่เปิดปิดเป็นซิป เมื่อใช้คำนี้กับสินค้าที่เป็นพลาสติกมีซิปปิดเปิดได้ก็เป็นการเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าโดยตรง ย่อมสามารถปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 333/2525 คำว่า สดใส ในภาษาไทย และ คำว่า “Sodsai” เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทน้ำยาทำความสะอาดสิ่งของ ย่อมทำให้เข้าใจว่าหากทำความสะอาดนั้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดสิ่งของภายใต้เครื่องหมายการค้าแล้ว สิ่งของต่างๆ จะสะอาดสดใส จึงนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงไม่ชอบที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 39/2527 คำว่า “Nosetab” เมื่อนำมาแยกพิจารณา “Nose” แปลว่า จมูก และ Tab แปลว่า แถบ หรือเศษผ้าและเป็นคำย่อของคำว่า “Tablet” แปลว่า ยาเม็ด ดังนั้น คำว่า “Nosetab” แปลได้ว่า ยาเกี่ยวกับจมูก จึงนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 139/2529 คำว่า “Saline Powder” เมื่อนำมาแยกพิจารณา “Saline” แปลว่า เหมือนมีเกลือปน และ “Powder” แปลว่า แป้ง ผุ่น ผง คำว่า “Saline Powder” อาจแปลได้ว่า เกลือผงสำหรับสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์เกลือแร่ จึงนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 69/2530 คำว่า “Mousse” และ “มูสส์” ซึ่งคำว่า “มูสส์” นี้เป็นคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงเรียกขานของ คำว่า MOUSSE แม้ตามพจนานุกรมแปลว่า ขนมหวานที่มีลักษณะเป็นฟอง แต่ในปัจจุบันสาธารณชนเข้าใจว่าหมายถึงเครื่องสำอางที่มีฟองเมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 264/2530 คำว่า “Stonechat” และรูปนก คำว่า “Stonechat” หมายถึง นกชนิดหนึ่งอันเป็นนกพื้นเมืองของยุโรป เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่มีนกที่มีชีวิตรวมอยู่ด้วย นับว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในทางการค้าขาย ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงไม่ชอบที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 495/2546 คำว่า “LASERJET” สื่อความหมายได้ว่า ของเหลวที่พุ่งออกมา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ยื่นจดทะเบียนประเภท หมึกของเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นคำสองคำที่เมื่อนำมารวมกันยังมีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 496/2546 คำว่า “Autojet” สื่อความหมายได้ว่า เครื่องระบบเจ็ทที่ทำงานอัตโนมัติเมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนประเภท เครื่องควบคุมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการผลิต มีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 349/2547 คำว่า “Varioprint” นำมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลภาพ เป็นต้น แม้ตามพจนานุกรมไม่มีความหมาย แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายพยางค์แล้วปรากฏว่า คำว่า “Vario” เป็นคำเสริมหน้า แปลว่า แตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน คำว่า “Print” แปลว่า พิมพ์หรือประทับ รวมกันแปลได้ว่า การพิมพ์ที่หลากหลาย นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 363/2547 คำว่า “Keepsafe” ใช้กับสินค้าประเภทของที่ใช้ในการหีบห่อ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า ตามพจนานุกรม คำว่า “Keep” แปลว่า เก็บ สงวนไว้ รักษาไว้ คำว่า “Safe” แปลว่าปลอดภัย ดังนี้เมื่อนำมารวมกันแปลได้ว่า รักษาไว้อย่างปลอดภัย ย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองจึงไม่ชอบที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 1182/2547 คำว่า “Nespresso” สำหรับ สินค้ากาแฟ ชา โกโก้ อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมโกโก้ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นคำว่า “Nespresso” เรียกขานคล้ายกับคำว่า “Eespresso” ที่แปลว่ากาแฟชนิดหนึ่ง ย่อมทำให้เข้าใจว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำนี้เป็นกาแฟ หรือ ชา นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 2/2520 คำว่า บีเอ็ก สำหรับวัสดุที่เป็นอาหาร หรือใช้เป็นเครื่องปรุงอาหาร คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า คำว่า บีเอ็ก ประกอบด้วยอักษรจีนสองคำ คำแรกแปลว่า รส คำหลังแปลว่า น้ำ แม้จะอ้างว่าเมื่อนำมารวมกันแล้วไม่มีคำแปลก็ตามแต่ความหมายของคำที่รวมกันอยู่ย่อมเข้าใจได้ทันทีและโดยทั่วไปว่า รสของน้ำ หรือน้ำมีรส นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 56/2520 เครื่องหมายการค้าคำว่า “U.B. Pearl Cream” และอักษรจีน คำว่า ยู่มุย จิงจูกอ ใช้กับสินค้า จำพวกเคมีวัตถุ สำหรับใช้เป็น โอสถ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า “ยู่มุย” เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแป้งครีมเป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายถึงคุณสมบัติของสินค้า สำหรับคำว่า “Pearl Cream” มีความหมายว่าแป้งไข่มุก ซึ่งก็เป็นการบอกกล่าวถึงคุณสมบัติของแป้งครีม เช่นกัน เครื่องหมายการค้านี้จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 59/2520 คำว่า “Coffeeshaker” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 50 ทั้งจำพวก คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า หมายถึง กาแฟ และผู้หรือสิ่งที่ใช้เขา สามารถทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับกาแฟ ซึ่งเป็นคำที่บอกลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เครื่องหมายการค้านี้จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 1028/2547 คำว่า “Losweet” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้า น้ำตาลเทียม นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะคำว่า “Losweet” เป็นคำสะกดผิดจากคำว่า “Lowsweet” มีความหมายว่า ความหวานต่ำ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าน้ำตาลเทียม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรโรมัน คำว่า “Losweet” และอักษรไทยคำว่า โลสวีท รายนี้ อักษรไทย คำว่า โลสวีท เป็นคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงของคำว่า “Losweet” ส่วนอักษรโรมัน คำว่า “Losweet” สามารถอ่านออกเสียงได้เช่นเดียวกันกับคำว่า “Lowsweet” ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบูรณธรรม คำว่า “Low” แปลว่า ต่ำ น้อย คำว่า “Sweet” แปลว่า หวาน รวมกัน แปลว่า หวานน้อย เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้า น้ำตาลเทียม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 1029/2547 คำว่า “Sator Bean” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 31 รายการสินค้า ผักสด นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน ได้ตาม มาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะคำว่า “Sator” มาจากภาษาไทยคำว่า สะตอ คำว่า “Bean” แปลว่า พืชจำพวกถั่ว ดังนั้นจึงมีความหมายว่าสะตอที่เป็นพืชจำพวกถั่ว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติโดยตรง คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า “Sator Bean” รายนี้ คำว่า “Sator” เป็นคำที่เขียนขึ้นมาตามสำเนียงเรียกขานของภาษาไทย คำว่า สะตอ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ผักแบน เมล็ด ในกินได้ คำว่า “Bean” ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบูรณธรรม

แปลว่า ถั่ว พีชจำพวกถั่ว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 31 รายการสินค้า ผักสด นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

คำวินิจฉัยที่ 1036/2547 คำว่า “Plastistrength” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการคิดค้นสูตรหรือเปลี่ยนรูปพลาสติก สารเคมีที่ใช้เป็นตัวลดแรงกระแทก สารเคมีช่วยเร่งปฏิกิริยาในการผลิตสีอะคริลิก เรซินสังเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกรรมวิธีพลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกรรมวิธี สารเติมแต่งพลาสติก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า “Plastistrength” รายนี้ คำว่า “Plasti” เป็นคำที่เขียนแผลงมาจากคำว่า “Plastic” ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบูรณธรรม คำว่า “Plastic” แปลว่า พลาสติก วัตถุพลาสติก คำว่า “Strength” แปลว่า กำลัง พลัง รวมกันสื่อความหมายได้ว่าเป็นพลาสติกที่แข็งแรงทนทาน เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้านับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

คำวินิจฉัยที่ 1037/2547 คำว่า “Clearstrength” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการคิดค้นสูตรหรือเปลี่ยนรูปพลาสติก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า “Clearstrength” รายนี้ ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบูรณธรรม คำว่า “Clear” แปลว่า ใส ไม่ขุ่น คำว่า “Strength” แปลว่า ความแข็งแรง พลัง รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ใสและแข็งแรง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการคิดค้นสูตรหรือเปลี่ยนรูปพลาสติกสารเคมีที่ใช้เป็นตัวลดแรงกระแทก นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6

คำวินิจฉัยที่ 1038/2547 คำว่า “IDEAL FUSION” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการ สินค้า เจลอาบน้ำที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์เห็นแล้วว่า คำว่า “Ideal” แปลว่า อุดมคติ ดีเลิศ สมบูรณ์ คำว่า “Fusion” แปลว่า การหลอมละลาย การละลาย รวมกัน แปลว่า การละลายที่สมบูรณ์ดีเลิศ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นเครื่องสำอางที่สามารถซึมซับเข้าสู่ผิวหนังหรือผิวหน้าได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า

โดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 1041/2547 คำว่า “Freshtrace” เพื่อใช้กับรายการสินค้า ผลไม้สด ผักสด เมล็ดพืช ต้นไม้ ดอกไม้ อาหารสัตว์ ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบุรณธรรม คำว่า “Fresh” แปลว่า สด ใหม่ คำว่า “Trace” ตาม Merriam Webster’s Collegiate แปลว่า สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รวมกันแปลว่า สัญลักษณ์ของความสดใหม่ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 31 รายการสินค้า ผลไม้สด ผักสด เมล็ดพืช ต้นไม้ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

2) ตัวอย่างคำที่ไม่ถือว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงตามดุลพินิจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 85/2520 คำว่า “Aquafreash” เพื่อใช้กับสินค้าประเภทเครื่องหอม รวมทั้งเครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกาย นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย คำว่า Aqua แปลว่า ของเหลว หรือน้ำ และคำว่า “Freash” แปลว่า สดชื่น หรือ ใหม่ การนำคำสองคำนี้มารวมกัน เป็นคำเดียวกัน “Aquafreash” ซึ่งยังคงเข้าใจความหมายได้ อยู่อย่างนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ แต่เมื่อพิจารณาจากประชาชนผู้บริโภคทั่วไปย่อมจะไม่เข้าใจ คำว่า “Aqua” เพราะเป็นคำที่มีได้มีใช้กันแพร่หลายเหมือนอย่างที่เขาใจ คำว่า “Water” หรือ “Liquid” ซึ่งแปลว่า น้ำ หรือของเหลวเช่นเดียวกัน การรวมกันของคำว่า “Aquafreash” ก็ย่อมจะไม่ทราบความหมายของคำโดยตลอด ดังนั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

คำวินิจฉัยที่ 159/2538 คำว่า “Dropless” อาจแปลได้ว่า ไม่มีหยดน้ำ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทน้ำยาซักแห้ง น้ำยาปรับผ้านุ่ม คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

คำวินิจฉัยที่ 683/2538 คำว่า “Misfits” แปลว่า เครื่องแต่งกายที่ไม่เข้ารูปร่าง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเสื้อผ้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

คำวินิจฉัยที่ 1180/2547 คำว่า “Railbest” เมื่อพิจารณาความหมายตามพจนานุกรม คำว่า “Rail” แปลว่า ราวหรือ รางรถไฟ ต่อว่า คำ สับสน วุ่นวาย ส่วนคำว่า “Best” แปลว่า ดีที่สุด รวมแปลได้ว่ารางรถไฟที่ดีที่สุด เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทบัตรแม่เหล็ก หรือ คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง มีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 526/2524 เครื่องหมายการค้า คำว่า “Fino” เป็นคำในภาษาสเปนแปลว่า ดีพิเศษ ที่ประชาชนทั่วไปไม่อาจรู้หรือเข้าใจความหมายของคำเช่นนี้ได้ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเครื่องเล่นทุกชนิด สิ่งที่ใช้ในการกีฬา ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

คำวินิจฉัยที่ 389/2528 เครื่องหมายการค้า คำว่า “Softouch” แม้จะมีเสียงเรียกขานเหมือนกับคำว่า Soft และ Touch แปรรวมกันได้ว่า สัมผัสที่อ่อนนุ่ม ซึ่งเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงก็ตาม แต่คำว่า “Softouch” เป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล แม้แยกแปล คำว่า “Sof” แปลไม่ได้ คำว่า “Touch” แปลว่า สัมผัส แต่เมื่อนำมารวมกันแล้วแปลไม่ได้ ดังนั้นไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 370/2527 คำว่า “Medicine Digest” เมื่อแยกพิจารณาแล้ว คำว่า “Medicine” แปลว่า ยา และคำว่า DIGEST แปลว่า การย่อย จำแนก หรือรายเดือน ดังนั้น คำว่า “Medicine Digest” เมื่อนำมาใช้กับสินค้าหนังสือเม็กกาซีน เป็นเพียงคำชี้แนะเท่านั้นยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 267/2528 คำว่า “Assure” แปลว่า รับรอง ประกัน เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภท ยาฆ่าวัชพืช มิได้มีความหมายว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติอย่างไร หรือมีลักษณะประการใด เป็นเพียงคำที่ชวนให้คิดเท่านั้น จึงยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 234/2529 คำว่า “Baby Care” มีความหมายรวมกันว่าดูแลเอาใจใส่เด็ก เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทสบู่หอม เป็นเพียงคำที่ชวนให้คิดเท่านั้น จึงยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 693/2544 คำว่า “Autosurfacar” หมายถึง ผู้ที่ทำให้พื้นผิวเรียบโดยอัตโนมัติ หากนำมาใช้กับสินค้าประเภทสีทาบ้าน ย่อมนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เมื่อนำมาใช้กับเสื้อผ้าแล้วไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้าได้

คำวินิจฉัยที่ 605/2544 คำว่า “Get On” แปลว่าการสวมใส่ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเสื้อผ้า รองเท้า นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภท เครื่องสำอางแล้วย่อมไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 724/2544 คำว่า “Rippers” แปลว่าผู้เข็บหรือตัด เมื่อนำมาใช้กับเสื้อผ้า นับว่าเป็นคำที่เส็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้ แต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทอาหารแล้ว ย่อมไม่เส็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 38/2519 เครื่องหมายการค้า คำว่า “Tummy” และอักษรไทย คำว่า ทัมมี ใช้กับสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายทุกชนิด คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า คำว่า “Tummy” แปลว่า ท้อง ไม่ได้มีความหมายเส็งถึงลักษณะคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และแม้จะใช้คำนี้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับ สิ่งรัดหน้าท้อง ก็เป็นคำชวนให้คิดไปว่าจะช่วยให้ท้อง กระชับรัด หรือสมส่วนเท่านั้น มิได้เป็นคำเส็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายคำนี้ชอบที่จะรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้ จึงวินิจฉัยยกคำสั่งปฏิเสธนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

5.1.2 วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาเครื่องหมายคำกรณีสคำหรือข้อความที่เส็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าแนวทางในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อาจสรุปหลักในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ดังต่อไปนี้

1) หากเครื่องหมายคำที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายคำหรือคำผสม นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าจะพิจารณาตรวจค้นหาความหมายของเครื่องหมายคำหรือคำผสมนั้นก่อน เพื่อให้ ประกอบการพิจารณาความถูกต้องของคำอ่าน ค้นหาคำแปลในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของ เครื่องหมายคำตามมาตรา 7 ว่าเป็นคำที่เส็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ โดย ในการตรวจค้นหาความหมายหรือคำแปลนั้นนายทะเบียนจะตรวจค้นจากเอกสารต่อไปนี้¹¹

(1) หากเป็นเครื่องหมายคำในภาษาอังกฤษ ก็จะตรวจค้นจาก Webster’s Third new International Dictionary หรือ New Model English-Thai Dictionary หรือ Webster’s new Geographical Dictionary หรือ Webster’s new Geographical Dictionary หรือ Webster’s Collection Dictionary เป็นต้น

(2) หากเป็นเครื่องหมายคำในภาษาไทย โดยทั่วไปค้นหาความหมายของคำจาก พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน หรือ อักษรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เป็นต้น

¹¹ นฤมล เทพสุนทรล. (2545). เอกสารวิชาการเรื่องการตรวจสอบเบื้องต้นของเครื่องหมายการค้า. หน้า 1-2.

(3) คำในภาษาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่นภาษามลายู ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน อาหรับ ญี่ปุ่น เป็นต้น คำภาษาเหล่านี้ผู้ขอต้องอ่านและแปลมาพร้อมกับหลักฐานการอ่านยื่นต่อ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การค้นหาคำความหมายของคำนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องตรวจค้นอย่างละเอียด รวมทั้งพิจารณาความหมายของคำที่ค้นพบกับสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนด้วย ว่าเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่ หากเครื่องหมายคำนั้นเกี่ยวข้องกับสินค้าจนถึงขนาดมีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ย่อมถือว่าเครื่องหมายคำนั้นขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองซึ่งมีผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2) เมื่อนายทะเบียนค้นหาคำความหมายของคำนั้นแล้วก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าคำนั้นมีความหมายมุ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรงหรือไม่ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าต้องทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ต่างกัน¹² ดังนั้นเครื่องหมายคำนั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ หากเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ย่อมถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

ดังนี้จากการศึกษาแนวทางพิจารณาของนายทะเบียน แม้คำที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล แต่หากว่าคำนั้นเมื่ออ่านออกเสียงแล้วมีสำเนียงเหมือนกับคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ก็ถือว่าคำนั้นเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงด้วย

หากมีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำที่มีการนำเอาคำที่มีความหมายสองคำมารวมกัน นายทะเบียนจะพิจารณาเครื่องหมายคำนั้น โดยแยกออกเป็นคำๆ หากคำเหล่านั้นเมื่อแยกออกจากกันแล้วแต่ละคำมีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนายทะเบียนจะถือว่าเครื่องหมายคำนั้นทั้งคำไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น แม้จะมีการประดิษฐ์วลวลดลยให้มีความพิเศษอย่างใดก็ตาม นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพราะถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ¹² นอกจากนี้หากเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาหาความหมายของคำนั้น หากเป็นคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาต่อไปว่าภาษานั้นเป็นภาษาที่ไม่เป็นที่รู้จักทั่วไปของสาธารณชนผู้บริโภคผู้ซื้อสินค้าหรือไม่ หากผู้ซื้อ

¹² นิตยา แพทยา. เล่มเดิม. หน้า 14-15.

ย่อมจะไม่เข้าใจความหมายของคำแล้ว นายทะเบียนจะถือว่าเครื่องหมายคำดังกล่าวยังไม่นับว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้เป็นแนวทางพิจารณาเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า หากผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่เห็นด้วยก็สามารถอุทธรณ์โดยตรงต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ และแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเรื่องคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงส่วนใหญ่ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือ พิจารณาเครื่องหมาย และพิจารณาตัวสินค้าประกอบด้วย หากความหมายของคำกับตัวสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนมีความหมายมุ่งที่จะชี้หรือแสดงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน โดยตรงย่อมไม่อาจจดทะเบียนได้และใช้เกณฑ์ในข้อนี้พิจารณาเฉพาะกับเครื่องหมายเท่านั้น หากเป็นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพแล้วไม่ถือว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่จะถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายเลย ไม่อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะได้แม้ว่าจะใช้เครื่องหมายนั้นมานานเพียงใดแล้วก็ตาม นอกจากนี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ายังพิจารณาถึงคำที่มีความหมายไม่ถึงขนาดเป็นการเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เป็นคำที่มีความหมายในลักษณะชี้แนะโดยอ้อมหรือชวนให้คิด ซึ่งมีความสามารถในการโน้มน้าวให้คิดถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า โดยผู้ซื้อจะต้องคิดอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าชนิดใด เรียกว่า เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) เช่นคำวินิจฉัยที่ 38/2519 เครื่องหมายการค้า คำว่า TUMMY หรือ คำวินิจฉัยที่ 234/2529 คำว่า “Baby Care” เป็นต้น

หากวิเคราะห์คำวินิจฉัยที่ 4/2520 คำว่า “Zippertubing” แล้วดูเหมือนว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาอย่างเคร่งครัดและตีความหมายอย่างกว้าง โดยการแยกพิจารณาเครื่องหมายคำนั้นออกเป็นสองคำแล้วพิจารณาความหมายแต่ละคำและตีความหมายว่ามีความหมายถึงหลอดที่ใช้ปิดเปิดด้วยซิปล หรือหลอดซึ่งประกอบด้วยเครื่องผูก หรือยึดทำด้วยพลาสติก หรือโลหะ สำหรับติดที่ขอบของสิ่งต่างๆ ซึ่งถือเป็นคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เมื่อใช้คำนี้กับสินค้าที่เป็นพลาสติกมีซิปลปิดเปิดได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคำดังกล่าวผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประสงค์จะใช้คำทั้งสองคำเป็นเครื่องหมายการค้ามิใช่คำใดคำหนึ่ง จริงอยู่ที่ว่าหากพิจารณาแยกกันแล้วทั้งสองคำต่างมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เมื่อนำมารวมกันแล้วน่าจะต้องพิจารณาทั้งคำหรือในภาพรวม ซึ่งตามความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณาเครื่องหมาย คำว่า “Zippertubing” ไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เนื่องจากผู้ซื้อยังคงต้องอาศัยการทำความเข้าใจอีกชั้นหนึ่งก่อนว่าเครื่องหมายการค้านี้ใช้กับสินค้าประเภทใด ซึ่งถือว่าเป็นเพียงเครื่องหมายคำในเชิงแนะนำเท่านั้น ไม่ถึงกับเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และเมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยที่ 683/2538 คำว่า "MISFITS" คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แปลว่า เครื่องแต่งกายที่ไม่เข้ารูปทรง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภท เสื้อผ้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับพิจารณาเห็นว่า ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งที่ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากใช้หลักเกณฑ์หรือดุลพินิจของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำวินิจฉัยที่ 4/2520 คำว่า "Zippertubing" แล้ว น่าจะต้องถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงเช่นเดียวกัน จากการศึกษาแนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเรื่อง คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ผู้เขียนเห็นว่าแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก่อให้เกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจที่อาศัยข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป เนื่องจากไม่มีกฎหมายวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ โดยเฉพาะ ฉะนั้น ดุลพินิจของแต่ละท่านย่อมแตกต่างกันทำให้การพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนกันซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการค้าขายทั้งใน และต่างประเทศอีกด้วย

5.2 กรณีคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติให้ถือว่าคำที่ประดิษฐ์ขึ้นมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามมาตรา 7 วรรคสอง โดยคำประดิษฐ์ตามกฎหมายไทยมีความหมายตรงกับ คำว่า "Invented Word" ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษและเครื่องหมายคำที่มีลักษณะ "Fanciful" ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความหมายว่าเป็นคำประดิษฐ์ในเชิงจินตนาการและประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเพียงอย่างเดียว¹³ อาจเป็นคำที่ไม่มีความหมายใดตามพจนานุกรมหรือเป็นคำที่เลิกใช้แล้วจนไม่อาจที่จะสื่อความหมายใดๆแก่ผู้บริโภคได้อย่างสิ้นเชิง เครื่องหมายคำในลักษณะนี้จึงย่อมมีความใหม่ และพิเศษเพียงพอที่จะให้ผู้บริโภคสามารถจดจำเครื่องหมายคำนั้นเพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันได้¹⁴ เช่น คำว่า Exxon ซึ่งใช้กับสินค้าประเภทน้ำมัน คำว่า Xerox สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หรือ คำว่า Kodak สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป เป็นต้น คำเหล่านี้ล้วนแต่ไม่มีความหมายใดๆ ตามพจนานุกรมทั้งสิ้นจึงไม่อาจเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงได้¹⁵ อย่างไรก็ดี ตามที่

¹³ J. Thomas McCarthy. Op.cit. p. 347.

¹⁴ Ibid. p. 347.

¹⁵ Richard Slim. Op.cit. p. 22.

ได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ผลิตสินค้านั้นไม่นิยมใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเป็นคำที่ไม่สามารถบ่งบอกข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสินค้านั้นให้แก่ผู้บริโภคเลยทั้งที่ผู้ผลิตใช้เครื่องหมายการค้าก็เพื่อให้ทำหน้าที่โฆษณาส่งเสริมการขายด้วยนอกเหนือจากทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าหากเครื่องหมายการค้านั้นไม่อาจบ่งบอกสิ่งใดแก่ผู้บริโภคเลยย่อมไม่ดีต่อยอดขาย ดังนั้นผู้ผลิตจึงมักเลือกใช้เครื่องหมายการค้าที่สะดุดตา และมีความโดดเด่นเพียงพอที่ผู้บริโภคจะสนใจ และสามารถจดจำได้รวมทั้งในบางกรณีหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำแล้วผู้ผลิตมักเลือกใช้คำที่สามารถบ่งบอกข้อมูลของสินค้าไม่ว่าจะเป็นลักษณะ ส่วนผสม คุณภาพ หรือแม้กระทั่งวิธีใช้งานสินค้านั้นทำให้หากนำเครื่องหมายคำที่มีลักษณะดังกล่าวไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วหากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดุลยพินิจเห็นว่าคำดังกล่าวถึงกับเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็จะปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายคำดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะทำให้ผู้ผลิตพยายามประดิษฐ์คำที่นอกจากจะไม่มีความหมายตามพจนานุกรมแล้วยังต้องเป็นคำที่สามารถบ่งบอกข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นให้กับผู้บริโภคได้ในขณะเดียวกัน คำในลักษณะนี้อาจเรียกว่าเป็นคำที่มีลักษณะ Coined Word หรือ Unusual Combination คำในลักษณะนี้เป็นการประสมคำลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติคือ เป็นการนำเอาคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตามมารวมกันเกิดเป็นคำใหม่ที่ไม่มีความหมายปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับใด เช่น คำว่า Sugar & Spice สำหรับ เบเกอรี่ หรือ คำว่า Season-All สำหรับหน้าต่างหรือประตู เป็นต้น¹⁶ คำเหล่านี้หากแยกพิจารณาแล้วจะพบว่าเป็นคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เมื่อนำมารวมกันแล้วจะถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นได้หรือไม่ และการพิจารณาเครื่องหมายคำประเภทนี้ควรพิจารณาจากคำทุกคำรวมกันหรือแยกพิจารณาเป็นรายพยางค์หากคำใดมีความหมายเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วย่อมถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเลยหรือไม่

ปัญหาเรื่องการพิจารณาว่าคำใดเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่นั้นจากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าควรพิจารณาจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก แต่เนื่องจาก กฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้ให้นิยามความหมายของคำว่า “คำประดิษฐ์” หรือแนวทางในการพิจารณาลักษณะของ “คำประดิษฐ์” ไว้อย่างชัดเจนทำให้ต้องพิจารณาว่าคำใดเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นจากแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า แล้วผู้เขียนพบว่าคำประดิษฐ์ตามแนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ได้แก่ คำที่คิดขึ้นเอง โดยไม่ปรากฏคำแปลหรือความหมายในพจนานุกรม แต่สามารถอ่านได้ และมีได้หมายถึงการประดิษฐ์ตัวอักษร เพราะคำประดิษฐ์มี

¹⁶ J. Thomas McCarthy. Op.cit. p. 364-365.

ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว การพิจารณาคำประดิษฐ์ก็เป็นเช่นเดียวกับการพิจารณาคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง นั่นคือ ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปตามลักษณะเครื่องหมายการค้าแต่ละคำโดยไม่มีหลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าในกฎหมายเครื่องหมายการค้า ทำให้การพิจารณารับจดทะเบียนนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคน ก่อให้เกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันขึ้น นอกจากนี้ยังไม่อาจใช้แนวทางที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคนหนึ่งวางไว้เป็นหลักในการประดิษฐ์เครื่องหมาย หรือศึกษาเครื่องหมายการค้าคำประดิษฐ์ได้เพราะ แม้คำบางคำที่น่าจะถือเป็นคำประดิษฐ์ได้ตามแนวทางที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคนหนึ่งวางไว้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกคนอาจมีคำสั่งปฏิเสธการจดทะเบียน เนื่องจากเห็นว่าไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ และระบุเหตุผลที่ปฏิเสธการรับจดทะเบียนว่า คำนั้นเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงก็ได้ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และอาจทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายคำนั้นไปอย่างน่าเสียดาย นอกจากนี้จากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนเห็นว่ากรณีคำในลักษณะ Coined Word หรือ Unusual Combination ที่เกิดจากการผสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ คือเป็นการนำเอาคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตามมารวมกันเกิดเป็นคำใหม่ที่ไม่มีความหมายปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับใดจากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าคำในลักษณะนี้ต้องพิจารณาจากคำทุกคำรวมกันมิใช่พิจารณาโดยแยกเป็นคำๆ หรือแยกแต่ละภาคส่วนออกพิจารณาดังนี้ หากนำคำที่มีความหมายมารวมกันแล้วเกิดเป็นคำใหม่ที่ไม่ปรากฏความหมายใด ๆ ในพจนานุกรมแล้วย่อมถือเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นได้เช่นเดียวกัน แม้ว่าคำเหล่านั้นเมื่อแยกกันแล้วแต่ละคำจะมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงก็ไม่อาจถือว่าเป็นคำที่นำมารวมกันนั้นมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงด้วย คำในลักษณะนี้จึงย่อมมีความสามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการต่างรายได้ และมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเพียงพอที่จะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

5.2.1 คำหรือข้อความที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำหรือข้อความที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่ คำหรือข้อความที่คิดขึ้นเองโดยไม่ปรากฏคำแปลในพจนานุกรมใดๆ อาจเป็นคำๆ เดียวหรือหลายคำก็ได้ นอกจากนี้อาจเป็นคำที่ไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันก็ได้ และมีได้หมายถึงการประดิษฐ์ตัวอักษร เนื่องจากคำประดิษฐ์โดยตัวของมันเองย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว และถือว่าเป็นเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่เข้มข้นที่สุด เนื่องจากไม่มีทางมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้เลย เช่นคำว่า KODAK

หรือ XEROX เป็นต้น นอกจากนี้คำบางคำแม้จะ ไม่มีความหมายหรือคำแปล แต่เป็นคำที่สื่อให้ เข้าใจถึงคำที่มีความหมายหรือคำแปลแล้วคำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

1) ตัวอย่างคำที่ประดิษฐ์ขึ้นตามดุลพินิจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการ การเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 12/2527 คำว่า “Capill” ใช้สำหรับสินค้าประเภท แคปซูลเปล่า นาย ทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่า มาจากคำว่า “Cap” ที่แปลว่า ปกคลุม ยอดหมวกแก่ไป กับคำว่า “Pill” แปลว่ายาเม็ดชนิดกลม ซึ่งมีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ ของสินค้าโดยตรง แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า เครื่องหมายคำดังกล่าวเป็น เครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือแปล จึงนับว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 302/2536 “Super” แปลว่า เหนือ เลิศพิเศษ เมื่อใช้กับสินค้าประเภทผ้าปู ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง นับว่าเป็นสิ่งสามัญในการค้าขาย แต่เมื่อนำมารวมกันกับคำว่า CALE แปลไม่ได้ เป็นคำว่า “Supercal” แล้วนับว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 98/2536 คำว่า “H/Worth” เป็นเครื่องหมายการค้าที่เรียกขานได้ว่า เอช เวิร์ท แม้จะมีการประดิษฐ์คำให้คล้ายคำว่า “Haworth” ซึ่งเป็นชื่อเมืองในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศ สหรัฐอเมริกา แต่เครื่องหมายคำดังกล่าวเป็นคำที่ไม่มีความหมายไม่มีคำแปล จึงนับว่าเป็นคำ ประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 389/2528 คำว่า “Softouch” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลจึงนับเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 132/2542 คำว่า “Vetmedica” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย ว่า เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลจึงนับเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 785/2543 คำว่า “Teletubbies” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย ว่า เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลจึงนับเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เป็นคำที่ ประดิษฐ์ขึ้นด้วย เช่นคำว่า “Adiron” เพื่อใช้กับสินค้า จำพวกที่ 2 ได้แก่ สีทา หรือน้ำมันที่ทำให้เกิด เงาม เป็นต้น ดังนี้ คำว่า “Adiron” เป็นเครื่องหมายคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับว่าเป็นคำ ประดิษฐ์ หรือ คำว่า “Epontflor” อ่านว่า อีป็องท์ฟลอ ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 2 ได้แก่ สีทา หรือน้ำมัน ที่ทำให้เกิดเงา เป็นต้น ก็เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลเช่นเดียวกัน นับว่าเป็นคำประดิษฐ์ และมีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือคำว่า “Gamdaif” ใช้กับสินค้าจำพวก เครื่องเล่นเกมส์ และของเล่น เป็น เครื่องหมายที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลเช่นเดียวกัน จึงเป็นคำประดิษฐ์และมีลักษณะบ่งเฉพาะใน ตัวเอง หรือ คำว่า HARDITRIM สำหรับสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ทำจากโลหะ เป็นเครื่องหมายที่ ไม่มีความหมาย หรือคำแปลเช่นเดียวกัน จึงเป็นคำประดิษฐ์และมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เป็นต้น

2) ตัวอย่างคำที่ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นตามคุณพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 59/2520 คำว่า “Cofeeshaker” สำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 50 ทั้งจำพวก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอ้างเหตุผลว่าเป็นคำประดิษฐ์ไม่มีความหมายอยู่ในพจนานุกรม และอ้างว่าโดยสามัญสำนึกของคนทั่วไปเป็นเพียงแต่ความหมายแนะนำว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับกาแฟเท่านั้น จึงยอมไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่ในกรณีนี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่าคำประดิษฐ์ควรเป็นคำที่ผู้พบเห็นไม่เข้าใจว่าหมายถึงสิ่งใด เมื่อพิจารณาแยกกันแล้วทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงกาแฟและผู้เขย่า หรือสิ่งที่ใช้เขย่า ดังนั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นและเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 584/2546 เครื่องหมายคำว่า “FiberSolutions” มาจาก คำว่า Fiber แปลว่า เส้นใย ส่วนคำว่า Solutions แปลว่า ทางออก วิธีการแก้ปัญหา คำว่า “FiberSolutions” จึงมีความหมายว่า การแก้ปัญหาโดยใช้เส้นใย เมื่อนำมาใช้กับสินค้า กระดาษแข็ง วัสดุที่ใช้ในการเข้าเล่ม แปรงทาสี นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 57/2546 เครื่องหมาย คำว่า “Camtek” มาจากคำว่า “Cam” แปลว่า การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตวัตถุสิ่งของที่ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ คำว่า “Tek” เลียนเสียงมาจากคำว่า “Tec” ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยี ดังนั้นเครื่องหมายคำว่า “Camtek” หมายถึง เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิต เมื่อนำมาใช้กับสินค้า เครื่องอุปกรณ์โทรทัศน์ระบบ ซีซีทีวี ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรหลัก ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น และเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 502/2546 เครื่องหมายคำว่า “Mobilepro” มาจากการรวมกันของคำว่า “Mobile” แปลว่า ซึ่งเคลื่อนที่ได้ คำว่า “Pro” มาจากคำว่า “Professional” แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นคำว่า “Mobilepro” จึงสื่อความหมายได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ได้ เมื่อนำมาใช้กับสินค้า คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ นับเป็นคำบรรยายสินค้า ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 659/2546 คำว่า “Purapharm” ตามพจนานุกรม คำว่า “Pura” หมายถึง คริมที่อุดมไปด้วยวิตามินดี สำหรับ ผิวแห้งและหยาบ คำว่า PHARM ย่อมาจากคำว่า “Pharmacy” หมายถึงการปรุงและการจ่ายยา เมื่อรวมกัน หมายถึง การปรุง และการจ่ายยาชนิดคริมที่อุดมไปด้วยวิตามินดี สำหรับ ผิวแห้งและหยาบ เมื่อนำมาใช้กับสินค้า อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพรสกัด ผงวิตามินสำเร็จรูป เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 6/2546 คำว่า “Agetonic” มาจากคำว่า “Age” หมายถึง วัยชรา อายุ ส่วนคำว่า “Tonic” หมายถึง ยาบำรุง ยาเสริมกำลัง เครื่องหมายคำดังกล่าวจึงสื่อความหมายว่า ยาบำรุงสำหรับวัยชรา เมื่อนำมาใช้กับสินค้า น้ำหอม น้ำดอกไม้หรือน้ำหอม เจลอาบน้ำ โลชั่นทาหน้า นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 27/2546 คำว่า “Maxkill” เขียนเป็นไทยว่า แม็กคิล หมายถึง ฆ่าได้ จำนวนมากที่สุด หรือสูงสุด เมื่อนำมาใช้กับสินค้า สารกำจัดแมลง นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 32/2546 คำว่า “Viewtex” มาจากคำว่า “View” แปลว่า ภาพ คำว่า “Tex” เรียกขานคล้าย คำว่า “Text” หมายถึง ข้อมูล เมื่อรวมกันหมายถึง การมองเห็นข้อมูล เมื่อนำมาใช้กับสินค้า คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 36/2546 เครื่องหมายคำว่า “Touch & Fresh” หมายถึง ประทับใจ และสดชื่น เมื่อนำมาใช้กับสินค้า สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ปรับอากาศให้สดชื่น ย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 138/2546 เครื่องหมายคำว่า “XELLPOWER” คำว่า “Cell” มีเสียงเรียกขาน เช่นเดียวกับคำว่า “Cell” ตามพจนานุกรม หมายถึง เซลล์ เชื้อเพลิง คำว่า “Power” แปลได้ว่า พลัง จึงหมายถึง พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง เมื่อนำมาใช้กับสินค้า เซลล์เชื้อเพลิงใช้กับยานยนต์ ย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 158/2546 เครื่องหมายคำว่า “Klean & Kare” เป็นคำเลียนเสียงมาจาก คำว่า “Clean & Care” โดยคำว่า “Clean” แปลว่า สะอาด หอมสด คำว่า “Care” แปลว่า การเอาใจใส่ การดูแล เมื่อนำมาใช้กับสินค้า น้ำยาล้างเลนส์ ย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 305/2546 เครื่องหมายคำว่า “Carefree” แปลว่า ดูแล ป้องกัน รักษาได้อย่างอิสระ เมื่อนำมาใช้กับสินค้า สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ขัดเงาพื้น วัสดุสำหรับขัดพื้น ย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 364/2546 เครื่องหมายคำว่า “SOFRESH” หมายถึง ใหม่หรือสดจริงเมื่อนำมาใช้กับสินค้า สารที่เตรียมขึ้นเพื่อการฟอกขาว สบู่ใช้ซักล้าง สารปรับสภาพผ้า สารทำให้ผ้าสดใสและสว่าง จึงทำให้เข้าใจได้ว่าเมื่อนำมาใช้กับสินค้าแล้ว ทำให้ดูสดใส นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 642/2546 เครื่องหมายคำว่า “Superlastic” สามารถแปล คำว่า “Super” หมายถึง ดีกว่า เหนือกว่า คำว่า LASTIC เปลี่ยนเสียงมาจากคำว่า ELASTIC แปลว่า การยืดหยุ่น คำว่า “Superlastic” จึงแปลว่า การยืดหยุ่น การปรับตัวให้เหนือกว่า เมื่อใช้กับสินค้า ที่นอน ฟูกรองที่นอน เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 665/2546 เครื่องหมายคำว่า “Aromasource” มาจากคำว่า “Aroma” แปลว่า ความหอม และคำว่า “Source” แปลว่า แหล่ง ที่มา รวมกัน คำว่า “Aromasource” หมายถึง แหล่งความหอม เมื่อนำมาใช้กับสินค้า น้ำหอมชนิดน้ำมัน น้ำหอมชนิดเจล น้ำมันสำหรับอาบน้ำ นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

5.2.2 วิเคราะห์แนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายคำ กรณีคำประดิษฐ์ของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าเป็นการยากที่จะพิจารณาว่าคำใดจะถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่ขึ้น เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ตายตัวจึงเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณา ส่วนแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเรื่องคำที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีแนวทางในการพิจารณาดังนี้¹⁷

1) จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นคำประดิษฐ์หากเป็นคำที่คิดขึ้นใหม่ไม่มีในพจนานุกรมหรือปทานุกรมลดับใดซึ่งเป็นคำที่ไม่มี ความหมาย หรือคำแปล

2) คำที่จิตใจสะกิดคิดไปจากคำที่เขียนถูกต้องแต่ยังคงอ่านออกเสียงพ้องกัน ถ้าคำที่เขียนถูกต้องมีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

3) การนำเอาคำที่มีความหมายตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมารวมกันและสามารถแสดงความหมายของคำเดิมที่นำมาวมกันอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อรวมกันแล้วแม้จะไม่มี ความหมายตามพจนานุกรมกรณีนี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาโดยแยกออกเป็นคำๆหรือเป็นภาคส่วนหากแต่ละคำนั้นมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือยังคงเข้าใจได้ว่าคำนั้นมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น แต่หากการรวมกันนั้นมีความหมายที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ย่อมจดทะเบียนได้

¹⁷ นิตยา แพทยา. เล่มเดิม. หน้า 29.

4) การนำเอาตัวอักษรธรรมดาแต่ละตัวมารวมกัน (ซึ่งโดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ) ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรย่อของชื่อนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าจะจัดวางตัวอักษรแต่ละตัวโดยเว้นช่องไฟห่างกันหรือไม่ก็ตาม ถ้าสามารถอ่านออกเสียงได้ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

5) การนำคำที่เป็นภาษาต่างประเทศมารวมกัน ไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายคำนั้นเป็นคำประดิษฐ์

6) การนำคำที่มีความหมายสองคำหรือกว่านั้นขึ้นไปมารวมกัน อาจถือเป็นคำประดิษฐ์ได้ถ้าหากว่าเมื่อรวมกันแล้วมีความแตกต่างจากรากศัพท์เดิมพอสมควร

7) หากยื่นขอจดทะเบียนชื่อบริษัทเป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่มีลักษณะพิเศษตามที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 7 วรรค (1) อาจยื่นจดทะเบียนโดยอ้างว่าเป็นคำประดิษฐ์ได้

สำหรับความหมายของคำที่ประดิษฐ์ขึ้นตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยนั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ใช้แนวในการวินิจฉัยเช่นเดียวกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้ความหมายว่า คำที่ประดิษฐ์ขึ้น คือคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลในพจนานุกรมสำหรับการพิจารณา คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็จะพิจารณาต่อไปอีกว่าคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลนั้น เมื่ออ่านออกเสียงแล้วมีเสียงเหมือนกับคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ เช่น คำว่า “Clean” หรือ คำว่า “Klean” ย่อมมีสำเนียงเรียกขานที่สื่อความหมายได้เป็นคำว่า “CLEAN” ที่แปลว่า สะอาด หมดจด กรณีนี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะถือว่าเครื่องหมายคำนั้นถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงด้วย เช่นตามคำวินิจฉัยที่ 463/2538 และ 158/2546 ตามลำดับนอกจากนี้เครื่องหมายคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงที่มีการประดิษฐ์ลวดลายเป็นพิเศษก็ไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ นอกจากนี้คำที่จงใจสะกดผิดจากไปจากคำที่เขียนถูกต้องไม่ว่าจะตัดตัวสะกดหรือเพิ่มตัวสะกดตัวใดตัวหนึ่ง แต่ยังคงอ่านออกเสียงพ้องกัน ถ้าคำที่เขียนถูกต้องมีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นเช่นเดียวกัน เช่น ตามคำวินิจฉัยที่ 642/2546 เป็นต้น

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่า บางครั้งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยที่ค่อนข้างขัดกับแนวทางการพิจารณาที่วางไว้ เช่น คำว่า “Capill” สำหรับแคปซูลเปล่าซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่าเป็นคำประดิษฐ์ ตามคำวินิจฉัยที่ 12/2527 เป็นต้น แม้ว่าอาจเป็นคำที่เห็นได้ชัดว่ามาจากการนำคำที่มีคำแปลคำหนึ่งหรือหลายคำมารวมกันซึ่งหากยึดแนวทางพิจารณาที่เคร่งครัดเช่นเดียวกับที่ได้เคยวินิจฉัยคำอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ คำว่า “Capill” ไม่น่าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากมีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ ยิ่งกว่านั้นชื่อของบริษัทนั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็เคยวินิจฉัยว่าเป็นคำประดิษฐ์ได้ เช่นคำว่า “Pechiney Ugine Kuhlmann” ตามคำวินิจฉัยที่ 485/2525 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่าแต่ละคำเป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย

จึงเป็นคำประดิษฐ์ได้ จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนมีความเห็นว่ากรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่คำประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่นั้น เป็นการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคน เนื่องจากกฎหมายไม่ได้วางหลักเกณฑ์ที่แน่นอนไว้ แต่เป็นการให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการได้

ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เครื่องหมายคำโดยเฉพาะคำผสมไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น ก็เพราะกฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้บัญญัติความหมายของคำว่า “เล็งโดยตรง” และ “คำที่ประดิษฐ์ขึ้น” ไว้โดยเฉพาะเจาะจงทิ้งไว้ให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการตีความตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าให้อำนาจไว้ตามมาตรา 16 โดยให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ทำให้การพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีๆ ไป และแนวทางที่วางไว้นั้น ไม่มีลักษณะเป็นการทั่วไป อีกทั้งยังวางแนวทางในการพิจารณาไว้อย่างคลุมเครือจนไม่อาจใช้แนวทางเดียวกันนั้นกับเครื่องหมายคำอย่างอื่นที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ทำให้เครื่องหมายคำบางคำถูกปฏิเสธการจดทะเบียนไปอย่างน่าเสียดายและทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถศึกษาแนวทางการพิจารณาไว้เพื่อประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

กล่าวโดยสรุป คือ ปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้ให้นิยาม หรือ อธิบาย ไว้อย่างชัดเจนว่า คำว่า “เล็งโดยตรง” หมายความว่าอย่างไร และต้องเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติเพียงไหนจึงจะถือว่าเล็งโดยตรง อันไม่สามารถจดทะเบียนคำนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากนี้กฎหมายก็มิได้กล่าวถึงลักษณะของ “คำที่ประดิษฐ์ขึ้น” ไว้โดยเฉพาะเจาะจงเช่นกัน จึงเป็นการยากที่จะอธิบายหรือชี้ได้ว่า เครื่องหมายคำใดบ้างที่มีลักษณะบังเฉพาะ และแบ่งแยกระหว่างการรับจดทะเบียนได้หรือไม่ได้ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และคำประดิษฐ์จึงถูกปล่อยไว้ให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการใช้ดุลพินิจพิจารณารับจดทะเบียน ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคำผสมเป็นเครื่องหมายการค้า

แนวทางในการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาลักษณะบังเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสม ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าได้นั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่มีอยู่ตั้งแต่สร้างเครื่องหมายการค้าขึ้นมา เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น หรืออาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้เครื่องหมายการค้านั้น และสามารถพิสูจน์ได้ว่าประชาชนได้รับรู้ความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่แตกต่างกันได้ การพิจารณาตั้งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 เป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะนั้น กฎหมายบัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น” อีกทั้งยังบัญญัติให้ถือว่าคำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงกับคำที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังนี้เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เช่นคำบรรยายถึงลักษณะของสินค้า หรือสิ่งสามัญที่ใช้กันตามธรรมดาการค้าขาย (Generic หรือ Common to Trade) หรือคำบรรยายทั่วไป (Descriptive) ที่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ เช่น คำว่า “Find Fight and Follow” ซึ่งมีความหมายว่า ค้นหา ต่อสู้ และติดตาม ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในการทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้า เป็นเพียงคำบรรยายทั่วไป (คำวินิจฉัยที่ 1444/2543) หรือ กรณีของคำว่า “Le Bon Marche” แปลว่า ตลาดของดี เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขึ้นขอจดทะเบียนจึงถือว่าเป็นเพียงคำสามัญไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นต้น

การพิจารณาเครื่องหมายการค้าว่ามีลักษณะเป็นคำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงโดยพิจารณาจากตัวเครื่องหมายค้านั้น พิจารณาประกอบกับจำพวกหรือลักษณะของสินค้าที่ขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและพิจารณาความรู้สึกนึกคิดของประชาชนผู้บริโภคว่ารู้สึกอย่างไรกับเครื่องหมายค้านั้น มีความโน้มเอียงว่าจะซื้อสินค้านั้นหรือไม่ควบคู่กันไปด้วย ดังนี้แนวการพิจารณาว่ามีลักษณะเป็นคำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่นั้นย่อมเป็นการยากและกฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้อธิบายหรือวางแนวทางการพิจารณาลักษณะคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างชัดเจน หากแต่มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการใช้ดุลพินิจพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยหากผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พอใจย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนที่ปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับ

หนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่สุด เว้นแต่หากปรากฏว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยดังกล่าวยังไม่เป็นที่สุดผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถฟ้องร้องต่อศาลได้ตามในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3549/2541 ที่7851/2542 (ประชุมใหญ่) และที่ 8655/2542 (ประชุมใหญ่)¹⁸ ดังนี้ย่อมเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในการใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณาว่าสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ การศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงย่อมเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาว่าเครื่องหมายคำในลักษณะใดบ้างที่ถือว่ามีลักษณะเป็นคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือคำใดเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่

5.3 การแสดงเจตนาปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนใดของเครื่องหมายการค้าคำผสมที่นับว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 17 บัญญัติว่า ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใด หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนแต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนใดหรือหลายส่วน เป็นสิ่งที่ 6 ทะเบียนได้ตามมาตราใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก อันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นที่สิทธิของตนแต่ผู้เดียวก็ดี หรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- 1) สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นที่สิทธิของตนแต่ผู้เดียว ในอันที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของเครื่องหมายการค้ารายนั้น
- (2) สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธอย่างอื่น ตามที่นายทะเบียนเห็นว่าจำเป็นต่อการกำหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายนั้น “...

ตามบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าหนึ่งเครื่องหมายการค้าใดที่ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้วมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามกฎหมายนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนเสมอ แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวใน สองกรณีคือ (1) เมื่อเครื่องหมายคำนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใด

¹⁸ วัส ดิงสมิตร ข (2543). เครื่องหมายการค้า: ด้วบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราคำพิพากษาศาลฎีกา. หน้า 17.

เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย หรือ (2) เมื่อเครื่องหมายการค้าในส่วนหนึ่งส่วนใดไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

5.3.1 วิเคราะห์อำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีเครื่องหมายการค้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้ามีภาคส่วนใดที่นับว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกนั้น มาตรา 17 วรรคสอง ให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกประกาศเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก ซึ่งนายทะเบียนได้ออกประกาศดังกล่าวแล้วตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2546 ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ซึ่งยกเลิกประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ 1 2535 เรื่องกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งที่ผ่านมา การพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับกรณีเครื่องหมายการค้าคำผสมนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะนำเครื่องหมายการค้าคำผสมมาพิจารณาภายใต้เงื่อนไขแห่งกรณีตามบทบัญญัตินี้ด้วย โดยตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2546 ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ที่กำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายนั้น ผู้เขียนเห็นว่าตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับดังกล่าวบัญญัติไว้ในมาตรา 17 วรรคหนึ่งว่า “ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย...” จึงน่าจะหมายถึงสิ่งซึ่งเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นคำ หรือส่วนของเครื่องหมายที่เป็นคำ เพราะมิฉะนั้นแล้วกฎหมายจะต้องใช้คำว่า “คำหนึ่งคำใดหรือหลายคำซึ่งเป็นคำที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย...” ดังนั้นตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงมุ่งหมายถึงรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก เช่น เพื่อ สำหรับรายการสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือกล หรือรูปผู้หญิง ดอกไม้ ชื่อดอกไม้ ดาว มงกุฎฝรั่ง สำหรับรายการสินค้า สบู่ เครื่องหอม เครื่องสำอาง หัวน้ำมันหอมระเหย หรือรูปไก่ สัตว์คู่เกาะ โลก สัตว์คู่เกาะโล่ สำหรับรายการสินค้า บุหรี่ หรือ รูปค่าง สำหรับรายการสินค้าสุรา หรือรูปงู พญานาค ถาพี เด็ก พยาบาล สำหรับรายการสินค้า ยารักษาโรคมนุษย์เหล่านี้เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงภาพของสินค้าที่ใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าทุกอย่างในแต่ละจำพวก ซึ่งรูปภาพหรือสัญลักษณ์เหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกที่ผู้จดทะเบียนรายหนึ่งรายใดไม่ควรที่จะถือสิทธิเป็นเจ้าของหรือใช้แต่เพียงผู้เดียวได้

5.3.2 วิเคราะห์อำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีเครื่องหมายการค้ามีภาคส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นคำผสม หรือเป็นเครื่องหมายการค้ารูปและคำประกอบกัน เครื่องหมายการค้าในส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปหรือคำอาจมีลักษณะไม่

บ่งเฉพาะได้ ในกรณีที่รูปหรือคำนั้นเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย เช่นนี้เครื่องหมายการค้านั้นย่อมจะไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น โดยจะสั่งให้ผู้ขอรับจดทะเบียนแสดงเจตนาปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิในรูปหรือคำที่เป็นสาระสำคัญอันไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นไม่ได้

อย่างไรก็ตามหากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีเพียงบางส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายอื่นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่นนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในรูปหรือคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นได้ สำหรับกรณีเครื่องหมายการค้าคำผสมก็เช่นเดียวกัน ผู้เขียนเห็นว่าหากคำหนึ่งคำใดอันมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ ทั้งนี้หมายความว่าต้องไม่ใช่เครื่องหมายการค้าคำผสมที่ประกอบด้วยคำหลายคำนำมาเขียนเรียงติดกันเป็นคำเดียว โดยที่ไม่ปรากฏคำหรือมีความหมายตามพจนานุกรมทั่วไป รวมทั้งต้องไม่แยกออกเป็นคำๆมาพิจารณาว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ เช่นนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในคำดังกล่าวได้ ดังตัวอย่างคำสั่งต่อไปนี้

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/2961 เครื่องหมายคำว่า “Utrio Plus” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ชุดสารเคมีที่ประกอบด้วยสารเชิงซ้อน นิวคลีอิกแอซิกและสารทดลองสำหรับใช้ในการวินิจฉัยโรคในหลอดแก้วเพื่อใช้ในการทางการแพทย์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่ามีบางส่วนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “Plus”

คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/3148 เครื่องหมายคำว่า “Grande Cosmopolite” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาประดับอัญมณี นาฬิกาพก นาฬิกาแขวน นาฬิกาปลุก นาฬิกาจับเวลา เครื่องโคร โนมิเตอร์ ลานนาฬิกา ตัวเรือนนาฬิกา กำไล แหวน ตุ้มหู เข็มกลัด เป็นต้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่ามีบางส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “Grande”

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ/0704.3352 เครื่องหมายคำว่า “Jet Femme” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอมโอเดอพัรฟุ่ม สบู่ถูตัว เจลใช้ผสมอาบน้ำ แชมพูสระผม ครีมนวดผม แป้งฝุ่นโรยตัว เครื่องสำอางให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว เป็นต้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พิจารณาว่ามีบางส่วนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “Femme”

5.4 กรณีคำผสมในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) หรือคำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปล (Fanciful)

ในทางปฏิบัติการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำในประเทศไทยนั้นต้องพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดีภายใต้หลักเกณฑ์ของ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 7 แต่สำหรับการพิจารณาในรายละเอียดว่าคำใดมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยไม่เป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง หรือเป็นเพียงคำสามัญที่ยังไม่ได้อยู่ในความหมายที่สอง (Secondary Meaning) หรือไม่นั้นยังไม่มีหลักเกณฑ์ทั่วไปเป็นแนวทางในการวินิจฉัย ปัญหาที่สำคัญควรแก่การวินิจฉัย คือ เครื่องหมายคำต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงใดในการรับจดทะเบียน เครื่องหมายคำนั้นเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจากลักษณะบ่งเฉพาะเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดในการทำหน้าที่บ่งชี้ความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการต่างราย เครื่องหมายคำจึงต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขอรับความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าหากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วย่อมไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะสินค้าว่าเป็นสินค้าของผู้ผลิตรายใดได้¹⁹ การศึกษาเรื่องระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำนั้นอาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์เรื่องระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ศาลสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งไว้เป็น 4 ระดับ²⁰ โดยเรียงจากเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมากที่สุด และได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าไปสู่เครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจนไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย ดังนี้²¹

5.4.1 เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) และเครื่องหมายคำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปล (Fanciful Mark)

เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) ได้แก่ คำทั่วไปที่ใช้ในภาษาปัจจุบัน แต่นำมาใช้กับสินค้าในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า แต่ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับชนิดหรือลักษณะของสินค้านั้นเลย คำที่ใช้ตามอำเภอใจหรือ (Arbitrary Mark) นี้สามารถแปลความหมายและพบได้จากพจนานุกรมทั่วไป แต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วไม่อาจสื่อได้ว่า เครื่องหมายคำนั้นใช้กับสินค้าชนิดไหน²² กล่าวโดยสรุปคือ ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นเอง ตัวอย่างของคำที่มีลักษณะเป็นคำที่ใช้ตามอำเภอใจ ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา เช่น คำว่า “Ivory” สำหรับสบู่ ซึ่งมีได้ผลิต

¹⁹ Stephen Elias. (1999). *Patent, Copyright & Trademark*. p. 363.

²⁰ วัส ดิงสมิตร ข เล่มเดิม. หน้า 11.

²¹ แหล่งเดิม. หน้า 11-12.

²² Richard Stim. Op.cit. p. 22.

มาจากงาช้าง แต่เป็นการใช้คำว่า “Ivory” ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับใดๆ กับชนิดของสินค้า²³ คำว่า Yahoo สำหรับการบริการ โปรแกรมสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตหรือคำว่า BLACK & WHITE สำหรับการเครื่องดื่มเหล้าสกอตต์ เป็นต้น²⁴ ในประเทศไทยมีตัวอย่างของเครื่องหมายคำประเภทนี้ คือ คำว่า “Blue Diamond” สำหรับสินค้าถั่ว เป็นต้น

เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า หรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจนี้ ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในระดับที่เข้มข้นที่สุดเนื่องจากเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณารายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าเลย ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองอย่างกว้างขวางและครอบคลุมที่สุด อย่างไรก็ตามก็ดีข้อบกพร่องของเครื่องหมายคำลักษณะนี้อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิดในตัวสินค้าได้ เช่นคำว่า “Ivory” สำหรับสบู่ อาจทำให้สับสนหลงผิดว่าสบู่ชนิดนี้มีส่วนผสมที่มาจากงาช้างได้²⁵

ส่วนเครื่องหมายคำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปล (Fanciful Mark) ได้แก่ คำที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้า โดยอาจเป็นคำที่ไม่มีความหมายโดยสิ้นเชิง หรือเป็นคำที่ไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันก็ได้ เครื่องหมายคำในลักษณะนี้ก็คือ คำที่ประดิษฐ์ขึ้น นั่นเอง จึงย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองในระดับที่เข้มข้นเทียบเท่ากับคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) ข้างต้น และสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) อันเนื่องมาจากการใช้เลย เมื่อเครื่องหมายคำลักษณะนี้ไม่มีความหมาย หรือคำแปล จึงไม่ต้องพิจารณาเลยว่าคำนั้นจะมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ ตัวอย่างของคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลนี้ได้แก่ คำว่า “Kodak” สำหรับอุปกรณ์การถ่ายรูป²⁶ หรือ คำว่า “Exxon” สำหรับน้ำมัน หรือก๊าซ เป็นต้น

5.4.2 เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark)

เครื่องหมายคำเชิงแนะนำสินค้าที่เป็นคำที่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเพียงพอแต่น้อยกว่าเครื่องหมายคำ ที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary) หรือคำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปล (Fanciful)²⁷ คือเป็นคำในลักษณะที่แนะนำสินค้าเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับพรรณนา หรือบรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้ความคิดในการเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้านี้สื่อถึงสินค้าชนิดใด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกคำที่พรรณนาหรือบรรยายสินค้า กับคำเชิงแนะนำสินค้าออกจากกัน คือ ถ้าหากว่าเครื่องหมายคำนั้น

²³ J. Thomas Mccaarthy. Op.cit. p. 351-352.

²⁴ Richard Stim. Op.cit. p. 22.

²⁵ J. Thomas Mccaarthy. Op.cit. p. 352.

²⁶ Robin Jacop and others. Op.cit. p. 98.

²⁷ Stephen Elias. Op.cit. p. 408.

สามารถทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ทันทีว่าเครื่องหมายการค้านั้นใช้กับสินค้าชนิดใดถือว่าเป็นพรรณนาสินค้าโดยตรง (Merely Descriptive) แต่หากว่าผู้บริโภคไม่เข้าใจได้ทันทีที่ต้องอาศัยการทำความเข้าใจความหมายอีกขั้นหนึ่งก่อนแล้ว จึงจะเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้านั้นใช้กับสินค้าชนิดใด ดังนี้จึงเป็นเครื่องหมายคำเชิงแนะนำเท่านั้น และสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ความหมายที่สองอันเนื่องมาจากการใช้เลย ในขณะที่หากเป็นคำที่ถึงกับพรรณนาสินค้าแล้ว จะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อใช้เครื่องหมายคำนั้นจนเกิดความหมายที่สอง (Secondary Meaning) อันเนื่องมาจากการใช้คำนั้นอย่างแพร่หลายแล้วเท่านั้น

อย่างไรก็ตามคำบางคำอาจเป็นคำที่พรรณนาลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าชนิดหนึ่งแต่อาจถือว่าเป็นเพียงคำในเชิงแนะนำสำหรับสินค้าอีกประเภทหนึ่งก็ได้ การแบ่งแยกเครื่องหมายคำที่พรรณนาสินค้ากับคำเชิงแนะนำสินค้านั้นไม่อาจทำได้อย่างชัดเจน แนวทางในการพิจารณาเบื้องต้นมีเพียงว่า คำใดได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วก่อให้เกิดการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมเนื่องจากเป็นคำที่ควรสงวนไว้ใช้ร่วมกันแล้ว ย่อมถือว่าเป็นคำที่พรรณนาไม่ใช่เพียงแค่แนะนำสินค้านั้น²⁸ ตัวอย่างของเครื่องหมายที่เป็นเชิงแนะนำอย่างเช่น แรมโบ้ ใช้กับรถไถนาเท่ากับเป็นการแนะนำว่า รถไถนานั้นมีความทรหด บึกบึนเหมือน แรมโบ้ในภาพยนตร์ แต่ถ้าผู้คนที่ไม่เคยชมภาพยนตร์ เรื่องนี้ก็จะไม่สามารถเข้าใจความหมายที่เป็นเชิงแนะนำดังกล่าวได้ หรือ ตึกแก ใช้กับสินค้ากาวก็เป็นเชิงแนะนำว่ากาวชนิดนี้เหนียวเหมือนเท้าตึกแก แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมชาติของตึกแก ก็จะเข้าใจคำแนะนำนี้เช่นเดียวกัน

5.4.3 เครื่องหมายคำที่พรรณนาสินค้า (Descriptive Mark)

คำในลักษณะที่เป็นคำที่สามารถทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นเครื่องหมายคำที่ใช้กับสินค้าชนิดใด เช่นกับคำที่บอกข้อมูลของสินค้าในด้านคุณภาพ ลักษณะ หรือส่วนผสม ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะในตัวเอง²⁹ เพราะผู้ผลิตรายอื่นก็มีความจำเป็นต้องใช้คำเหล่านี้ในการบรรยายหรือ พรรณนา สินค้าของตนเช่นเดียวกัน หากยอมให้มีการจดทะเบียน คำที่พรรณนาสินค้าเช่นนี้เป็นเครื่องหมายการค้า ย่อมเป็นการกีดกันผู้ผลิตสินค้ารายอื่นในการใช้คำเหล่านั้น นอกจากนี้เมื่อผู้บริโภคล้วนแต่ไม่ใช้คำลักษณะนี้พรรณนาถึงสินค้าของตนแล้ว ทำให้เครื่องหมายคำประเภทนี้ไม่สามารถทำหน้าที่บ่งชี้ความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันได้ ดังที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศที่บัญญัติห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บัญญัติว่า

²⁸ J. Thomas Mccarthy. Op.cit. p. 355.

²⁹ Ibid. p. 353.

“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it...

(e) consists of a mark which , (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is mere descriptive...

(f) ...nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. และตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ มาตรา 9 (1) (d) บัญญัติให้คำที่ไม่มี ความหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าเท่านั้นที่ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะอันสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

ดังนั้นเครื่องหมายคำที่พรรณาสินค้าหรือคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า โดยตรงจึงเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ซึ่งจะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อได้ใช้เครื่องหมายคำนั้นจนเกิดความหมายที่สองอันเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้ภายหลังเนื่องจากการใช้เครื่องหมายนั้นแล้วเท่านั้น โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ขอขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะพิสูจน์ความหมายที่สองนั้นเอง ตัวอย่าง เช่น คำว่า “American Airlines” ซึ่งแปลได้ว่าเป็นสายการบินของคนอเมริกัน ซึ่งย่อมถึงถึงลักษณะของการให้บริการแต่เนื่องจากการใช้เครื่องหมายคำนี้มาจนกระทั่งได้ความหมายที่สอง ย่อมก่อให้เกิดลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้ หรือ คำว่า Windy สำหรับพัดลมที่ต้องการจะสื่อถึงคุณสมบัติของพัดลม หรือ คำว่า เบสส์ลอค สำหรับกุญแจ ถึงถึงคุณสมบัติของกุญแจ เป็นต้น คำเหล่านี้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง นอกจากจะ ได้ใช้เครื่องหมายคำนี้มาจนกระทั่ง ได้ความหมายที่สอง ซึ่งเป็นลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้แล้ว มิฉะนั้นคำเหล่านี้ย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองได้

5.4.4 เครื่องหมายคำสามัญ (Generic Mark)

เครื่องหมายคำที่เป็นคำสามัญ เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ ไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้หรือหลังการใช้ก็ไม่สามารถทำให้เครื่องหมายคำสามัญกลายเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นมาได้ไม่ว่าจะมีการใช้เครื่องหมายคำสามัญกับตัวสินค้าเป็นระยะเวลาเพียงใดก็ตาม³⁰ เนื่องจาก คำสามัญย่อมทำให้ประชาชนผู้บริโภคจะนึกถึงสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเข้าใจเครื่องหมายสามัญนั้นเป็นชื่อหรือชนิดของสินค้า (Common Descriptive) โดยเครื่องหมายคำสามัญนั้นอาจเป็นคำสามัญมาแล้วตั้งแต่ต้น หรืออาจเป็นคำสามัญในภายหลังอัน

³⁰ Stephen Elias. Op.cit. p. 371.

เนื่องมาจากการใช้จนทำให้สูญเสียความบ่งเฉพาะไปก็ได้ เช่น กรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับสินค้าชนิดหนึ่งจนในที่สุดเครื่องหมายการค้านั้นกลายเป็นชื่อเรียกขานสินค้าชนิดนั้นแทน ดังนั้นเครื่องหมายหรือคำประเภทนี้ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้ เพราะไม่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าต่างเจ้าของได้ อย่างไรก็ตามดังได้กล่าวไว้ในบทก่อนๆ แล้วว่าเครื่องหมายคำสามัญหากต้องการได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าในความเข้าใจของผู้บริโภคทั่วไปแล้วเครื่องหมายหรือคำนี้หมายถึงผู้ผลิต ไม่ใช่ตัวสินค้า

จากหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะนี้ทำให้มีการแบ่งระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยแต่ละเครื่องหมายค้านั้นจะมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการต่างรายไม่เท่ากัน ดังนี้ จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอาจเป็นคำที่มีความหมายทั่วไปซึ่งปรากฏอยู่ในพจนานุกรมซึ่งนำมาใช้กับสินค้าใดสินค้าหนึ่งโดยค้านั้นไม่ได้บ่งบอกข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเป็นการนำคำมาใช้ตามอำเภอใจหรือเรียกอีกอย่างว่า Arbitrary Mark หรืออาจเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยไม่มีความหมายใดๆ ปรากฏอยู่ในภาษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเลยก็ได้หรือที่เรียกว่า Fanciful Mark ซึ่งคำในลักษณะนี้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะมากที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องหมายคำประเภทอื่น อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าคำที่มีความหมายแสดงถึงข้อมูลของสินค้าจะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะหากเป็นคำที่ไม่ถึงกับถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะด้วยเช่นกัน แต่หากว่าค้านั้นถึงกับพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วย่อมไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นอกจากจะมีการใช้เครื่องหมายค้านั้นอย่างแพร่หลายจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของเครื่องหมายค้านั้นในการพิสูจน์ความหมายที่สองเอง จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าการศึกษาว่าเครื่องหมายคำใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่อาจยึดหลักการแบ่งความมีลักษณะบ่งเฉพาะมาแล้วตามที่กล่าวข้างต้นได้ เพราะตามที่ได้ศึกษาเห็นว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยจะไม่ได้แบ่งระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะเหมือนกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งระดับขึ้นความมีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ หรือแม้แต่จากคำพิพากษาศาลฎีกาก็ไม่ได้วางหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด โดยกำหนดให้เป็นดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการวางแนวทางในการพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะไว้ การศึกษาเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะข้างต้นนี้ จึงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยต่อไป

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีความต้องการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนเพื่อให้สาธารณชนผู้บริโภคสามารถจดจำ และรับรู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนนั้นแตกต่าง

จากสินค้าชนิดเดียวกันที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น เครื่องหมายการค้าที่ฟังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ คือมีลักษณะโดดเด่นและพิเศษเพียงพอที่ผู้บริโภคจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างของเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายการค้าอื่น โดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันได้บัญญัติไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะใดบ้างที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ สำหรับเครื่องหมายการค้าจะถือว่ามีลักษณะพิเศษหรือเฉพาะก็ต่อเมื่อเป็นคำที่ไม่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือมีลักษณะเป็นคำประดิษฐ์ที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลใดๆ ตามพจนานุกรมดังนี้ เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่มีความหมายหรือมีเจตนาที่จะต้องมี ความหมายที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงด้วย อย่างไรก็ตามเจ้าของ เครื่องหมายการค้าต้องการใช้เครื่องหมายการค้าที่นอกจากจะมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วยังต้อง สามารถบอกข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสินค้านั้นให้กับผู้ซื้อได้รับรู้ไปด้วยในขณะเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าใหม่ ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการจะให้ผู้ซื้อมีความคุ้นเคยกับ เครื่องหมายการค้าอย่างรวดเร็วและสามารถรู้ได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าชนิดใดมี คุณสมบัติอย่างไร คำลักษณะหนึ่งที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านิยมใช้เป็นเครื่องหมายการค้า นั้นได้แก่การนำเอาคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงมากกว่าสองคำขึ้นไปมารวมกันเป็นเครื่องหมายการค้า เดียวแล้วยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็น คำประดิษฐ์และมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 2 (3) คำในลักษณะนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น เครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) โดยคำผสม (Composite Word) เหล่านี้เมื่อค้นหาความหมายจากพจนานุกรม หรือ ปทานุกรมใดๆ แล้วไม่พบ ความหมายหรือคำแปลซึ่งตรงกับความหมายที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าได้วางแนวทางในการพิจารณาลักษณะของคำที่ประดิษฐ์ขึ้นไว้ หลักในเรื่องการ ผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกตินี้ก็ปรากฏอยู่ในหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ เช่น อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากกรณีเครื่องหมายคำว่า Season -All ที่ใช้ สำหรับหน้าต่างอลูมิเนียม ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาพิจารณาจับจด ทะเบียนแม้ว่าคำดังกล่าวเมื่อแยกพิจารณา ออกเป็นคำว่า “Season” หมายความว่า ฤดู และ คำว่า “All” หมายถึง ทั้งหมด ซึ่งมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ทั้งสองคำ นี้เป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาพิจารณาเครื่องหมายคำว่า “Season- All” เป็นเครื่องหมายการค้า เดียว มิได้แยกพิจารณาจึงเป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลใดๆ ตาม พจนานุกรม จึงถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 1052 (e), (f) แห่ง The Lanham Act (คำวินิจฉัยกรณี Aluminum Fabricating Co. V. Season All Window Corp., 199 USPQ

61 2nd Cir. 1958) ดังนั้น คำว่า “Season-All” จึงไม่ถือเป็นเครื่องหมายคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงเป็นเพียงเครื่องหมายคำเชิงแนะนำเท่านั้น

นอกจากนี้คำในลักษณะดังกล่าวยังปรากฏอยู่ในคดีเครื่องหมายการค้าของศาลอังกฤษ ซึ่งศาลเคยตัดสินว่า คำว่า “Savonol” เป็นคำประดิษฐ์ ทั้งนี้ คำว่า “Savon” เป็นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้สำหรับสินค้าประเภทสบู่ในประเทศอังกฤษด้วย ซึ่งน่าจะเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่ศาลก็ได้ตีความเคร่งครัดโดยการพิจารณาเป็นรายคำ หากแต่พิจารณาจากคำทุกคำรวมกันถือเป็นเครื่องหมายการค้าๆเดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลตามพจนานุกรมใดๆ ศาลจึงตัดสินว่า “Savonol” เป็นคำประดิษฐ์ ตามคำวินิจฉัยคดีเครื่องหมายการค้า Field Ltd. V. Wigel Syndicate Ltd. (1900) 17 R.P.C. 266 เป็นต้น

จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่า เครื่องหมายคำผสมในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) นั้นน่าจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นได้ เนื่องจากไม่ปรากฏความหมายหรือคำแปลตามพจนานุกรมแต่อย่างใด โดยการพิจารณาเครื่องหมายคำในลักษณะนี้ควรพิจารณาคำต่างๆ คำรวมกันเป็นเครื่องหมายคำๆ เดียว เนื่องจากเจตนาเจตนาของเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการใช้คำต่างๆ คำเป็นเครื่องหมายการค้ามิใช่คำใดคำหนึ่ง การพิจารณาเครื่องหมายคำลักษณะนี้โดยการแยกพิจารณาออกเป็นคำๆ หรือออกเป็นภาคส่วน หากแต่ละคำหรือแต่ละภาคส่วนมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแล้วมีคำสั่งปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า น่าจะถือว่าไม่ถูกต้อง ซึ่งในทางปฏิบัตินายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนคำผสมที่มาจากคำที่มีลักษณะ Descriptive หลายคำรวมกันนี้ต่อเมื่อมีหลักฐานพิสูจน์ถึงการใช้อย่างแพร่หลายตามมาตรา 7 วรรคสาม ก็ต้องพิสูจน์ถึงความบังเอิญจากการใช้เท่านั้น จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนมีความเห็นว่าคำผสมอันเกิดจากคำที่มีลักษณะ Descriptive หลายคำรวมกันนี้จะถือว่าไม่มีลักษณะบังเอิญในตัวเองนั้นจะต้องถึงขนาดมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง คือ เป็นเครื่องหมายคำที่บ่งบอกถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ไม่ว่าจะป็นชนิด ลักษณะ ส่วนผสม คุณภาพ หรือคุณสมบัติของสินค้าก็ตาม ซึ่งเมื่อใช้เครื่องหมายคำกับสินค้าชนิดนั้นแล้วทำให้สาธารณชนผู้บริโภคได้ทันทีว่าเครื่องหมายคำนั้นใช้กับสินค้าชนิดใด หรือมีคุณสมบัติอย่างไร โดยไม่ต้องทำความเข้าใจอีกขั้นหนึ่งก่อนก็สามารถเข้าใจได้ทันที เนื่องจากเครื่องหมายการค้าสื่อถึงข้อมูลของสินค้าอย่างชัดเจน กรณีนี้ถึงจะถือว่าเป็นเครื่องหมายคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ดังนี้การผสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปอย่างปกตินี้ไม่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความหมายของคำนี้ได้ทันที ผู้บริโภคต้องอาศัยการคิดทบทวนอีกขั้นหนึ่งก่อนจึงจะรู้ว่าเครื่องหมายคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไร เมื่อไม่สามารถเข้าใจว่าเครื่องหมายคำเกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดใดในทันทีแล้ว จึงถือเป็นเพียงเครื่องหมายคำเชิงแนะนำ หรืออาจเป็นเพียงคำที่ใช้ตามอำเภอใจเท่านั้น นอกจากนี้ตามที่กล่าวมาแล้วว่าเครื่องหมายคำลักษณะนี้ต้องพิจารณาเครื่องหมายคำทั้งคำเป็น

คำๆ เดียว เมื่อไม่สามารถหาความหมายของคำหรือคำแปลได้แล้ว ย่อมถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ได้ตาม
แนวทางการพิจารณาของเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

การศึกษาจากแนวทางการปฏิบัติที่ผ่านมาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่
เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) โดยการแยกพิจารณาเครื่องหมาย
การค้านั้นออกเป็นรายคำหรือแต่ละภาคส่วน แล้วแปลความหมายของแต่ละคำหรือแต่ละภาคส่วน
นั้น แล้วเลือกความหมายที่ได้มารวมกัน ซึ่งหากว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดุลพินิจเห็นว่า
แต่ละคำที่นำมารวมกันมีความหมายไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแล้วก็จะปฏิเสธการรับ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น โดยให้เหตุผลว่ามีใช้คำประดิษฐ์แต่สื่อให้เห็นว่าเป็นคำที่ถึงถึง
ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งไม่เป็นการถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เครื่องหมายการค้า กล่าวโดยสรุป คือ การพิจารณาความบังเอิญเฉพาะของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเครื่องหมายคำผสมต้องพิจารณาโดยภาพรวม มิใช่แยกพิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ
รายพยางค์ การนำเอาคำที่แม้จะเป็นคำสามัญหรือมีในพจนานุกรมมาผสมคำในลักษณะที่เรียกว่า
“Unusual Combination” ต้องถือว่าเป็นการคิดประดิษฐ์คำโดยอำเภอใจ (Arbitrarily) ถือว่ามีลักษณะ
บังเอิญตามมาตรา 7 (3) และ (6) จึงต้องถือว่าเป็นลักษณะบังเอิญ แม้คำที่นำมารวมกันนั้นเมื่อ
แยกกันแล้วจะมีลักษณะที่ถึงถึงคุณสมบัติของสินค้า (Descriptive) ก็ตาม³¹

เครื่องหมายการค้าคำผสมที่เขียนติดกันเป็นคำเดียวที่ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนอาจ
พิจารณาจากตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้ เช่น

คำวินิจฉัยที่ 4/2520 คำว่า “Zippertubing” ใช้กับสินค้าจำพวก ของที่ทำด้วยพลาสติก
รวมทั้งห่อพลาสติก นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายของผู้จดทะเบียน เป็นเครื่องหมายที่
ถึงถึงถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าไม่มีลักษณะบังเอิญ เนื่องจากนายทะเบียนพิจารณา
แล้วเห็นว่า คำว่า “Zippertubing” เขียนติดกัน แปลไม่ได้ แต่ถ้าแยกกันแล้ว คำว่า “Zipper” แปลว่า
เครื่องผูกหรือยึด ซึ่งประกอบด้วยแถบ 2 แผ่น ทำด้วยโลหะหรือพลาสติก ซึ่งเรียกกันว่า ซิป สำหรับ
ติดขอบของสิ่งต่างๆ เพื่อปิดหรือเปิดของนั้นๆ ส่วนคำว่า tubing แปลว่า หลอด เครื่องหลอด สิ่งใดๆ
ที่ใช้เป็นหลอด ฉะนั้น เมื่อนำมารวมกันแล้วย่อมมีความหมายถึงหลอดที่ใช้ปิดเปิดด้วยซิป หรือ
หลอดซึ่งประกอบด้วยเครื่องผูกหรือยึดทำด้วยพลาสติกหรือโลหะ สำหรับติดที่ขอบของสิ่งต่างๆ
เป็นคำที่มีความหมายถึงถึงถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่มีลักษณะบังเอิญ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะนำเอาคำทั้งสองมาเขียนติดกันโดยอ้างว่าได้

³¹ Minnesota Mining & M 69. C. V. Johnson & Johnson และ Estate / P. D. Beck with Inc. V. Commission of
Patent. p. 116.

ประดิษฐ์คำนี้ขึ้น แต่ก็ทำให้เป็นคำประดิษฐ์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า เพราะเห็นได้ว่าคำทั้งสองต่างก็มีความหมายตามคำแปลดังกล่าวอยู่ในตัว ซึ่งก็ทำให้ประชาชนทั่วไป เข้าใจได้ทันทีว่า หมายถึงหลอดหรือเครื่องหลอดชนิดที่มีที่ปิดเปิดเป็นซิปล เมื่อใช้คำนี้กับสินค้าที่เป็นพลาสติกมีซิปลปิดเปิด ได้ก็เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ย่อมสามารถ ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 29/2519 คำว่า “Wondersoft” เพื่อใช้กับสินค้า ได้แก่ กระดาษ เครื่องเขียน และเครื่องเย็บสมุดนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นคำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผู้จดทะเบียนยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยชี้แจงเหตุผลสรุปได้ เช่นเดียวกับที่ชี้แจงต่อนายทะเบียนและได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เพราะคำนี้ๆ ไม่มีความหมายปรากฏอยู่ในพจนานุกรม ซึ่งหากพิจารณาคำดังกล่าว อย่างกว้างๆ อาจจะเล็งถึงลักษณะของสินค้าได้ แต่เครื่องหมายเช่นนี้ มิได้อยู่ในประเภทที่เล็งถึง ลักษณะของสินค้าแต่อย่างใดเป็นเครื่องหมายที่มีความหมายเชิงเสนอแนะเท่านั้น คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์ ปรากฏว่า คำว่า “Wondersoft” นั้นแม้เป็นคำที่ไม่มีใน ภาษาอังกฤษ แต่พ้องเห็นได้ว่าประกอบขึ้นด้วยคำสองคำในภาษาดังกล่าว คือ คำ Wonder คำหนึ่ง ซึ่ง ตามพจนานุกรมมีความหมายหลายอย่าง เช่น สิ่งที่อัศจรรย์ แปลกประหลาด กับอีกคำหนึ่งคือ soft ซึ่งแปลได้หลายความหมาย เช่น อ่อนนุ่ม มีผิวเก๋กึ่ง ไม่หยาบ การนำคำสองคำมาต่อดิดกันให้เป็น รูปคำ “Wondersoft” ซึ่งไม่มีในภาษาอังกฤษนั้น ไม่พ้องนับได้ว่า ได้ประดิษฐ์คำขึ้นใหม่ เพราะคำ ประดิษฐ์ไม่ควรมีความหมายให้เข้าใจได้ตามความหมายที่กล่าวแล้ว คณะกรรมการเครื่องหมาย การค้าจึงเห็นว่า คำ “Wondersoft” มีความหมายให้เข้าใจว่า นุ่มอย่างอัศจรรย์ หรือ อย่างประหลาด เมื่อจะใช้คำนี้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าซึ่งมีกระดาษต่างๆ รวมอยู่ด้วย ก็เป็นคำที่เล็งถึง ลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนเพราะมิใช่คำประดิษฐ์ และถือ ว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 1036/2547 คำว่า “Plastistrength” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้า สารเคมีที่ใช้ในการคิดค้นสูตรหรือเปลี่ยนรูปพลาสติก สารเคมีที่ใช้เป็นตัวลดแรงกระแทก สารเคมี ช่วยเร่งปฏิกิริยาในการผลิตสีอะคริลิก เรซินสังเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกรรมวิธี พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกรรมวิธี สารเติมแต่งพลาสติก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า “Plastistrength” รายนี้ คำว่า PLASTI เป็นคำที่เขียนแผลงมาจากคำว่า “Plastic” ตาม พจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบูรณธรรม คำว่า “Plastic” แปลว่า

พลาสติก วัสดุพลาสติก คำว่า “Strength” แปลว่า กำลัง พลัง รวมกันสื่อความหมายได้ว่า เป็นพลาสติกที่แข็งแรงทนทาน เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้านับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

คำวินิจฉัยที่ 1037/2547 คำว่า “Clearstrength” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการคิดค้นสูตรหรือเปลี่ยนรูปพลาสติก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า “Clearstrength” รายนี้ ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบุญธรรม คำว่า “Clear” แปลว่า ใส ไม่ขุ่น คำว่า “Strength” แปลว่า ความแข็งแรง พลัง รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ใสและแข็งแรง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการคิดค้นสูตรหรือเปลี่ยนรูปพลาสติกสารเคมีที่ใช้เป็นตัวยึดแรงกระแทก นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6

คำวินิจฉัยที่ 584/2546 เครื่องหมายคำว่า “FiberSolutions” มาจาก คำว่า Fiber แปลว่า เส้นใย ส่วนคำว่า “Solutions” แปลว่า ทางออก วิธีการแก้ปัญหา คำว่า “FiberSolutions” จึงมีความหมายว่า การแก้ปัญหาโดยใช้เส้นใยเมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 502/2546 เครื่องหมายคำว่า “Mobliepro” มาจากการรวมกันของคำว่า “Mobile” แปลว่า ซึ่งเคลื่อนที่ได้ คำว่า PRO มาจากคำว่า “Professional” แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น คำว่า “Mobliepro” จึงสื่อความหมายได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ได้ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นคำบรรยายสินค้า ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 659/2546 คำว่า “Purapharm” ตามพจนานุกรม คำว่า “Pura” หมายถึง คริมที่อุดมไปด้วยวิตามินดี สำหรับผิวแห้งและหยاب คำว่า “Phrm” ย่อมาจากคำว่า “Pharmacy” หมายถึง การปรุงและการจ่ายยา เมื่อรวมกัน หมายถึง การปรุง และการจ่ายยาชนิดคริมที่อุดมไปด้วยวิตามินดี สำหรับ ผิวแห้งและหยاب เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 6/2546 คำว่า “Agetonic” มาจากคำว่า “Age” หมายถึง วัยชรา อายุ ส่วนคำว่า “Tonic” หมายถึง ยาบำรุง ยาเสริมกำลัง เครื่องหมายคำดังกล่าวจึงสื่อความหมายว่า ยาบำรุงสำหรับวัยชราเมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 27/2546 คำว่า “Maxkill” เขียนเป็นไทยว่า แม็กคิล หมายถึง ฆ่าได้จำนวนมากที่สุด หรือสูงสุด เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

วิเคราะห์การยอมรับเครื่องหมายคำผสมในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) ตามกฎหมายไทยในลักษณะที่เป็นคำประดิษฐ์

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วางแนวทางในการพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าว่าต้องไม่เป็นคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือมีลักษณะเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ที่ไม่มีคำแปลหรือความหมายตามพจนานุกรม โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) โดยวิธีการแยกพิจารณาเครื่องหมายคำนั้น ออกเป็นรายพยางค์ หรือรายคำ หากเมื่อแยกกันแล้วคำนั้นมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แล้วคำนั้นถือเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง และไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าลักษณะนี้เป็นการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ให้อำนาจไว้ และหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่เห็นด้วยสามารถอุทธรณ์โดยตรงต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวตามมาตรา 18 ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นที่ที่สุด แต่หากปรากฏว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วคำวินิจฉัยนั้นไม่เป็นที่สุด เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้

ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคนย่อมใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันออกไปในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ แม้จะมีคู่มือปฏิบัติงานทั้งคู่มือการอ่านแปล หรือคู่มือการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายคำก็ดี แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าบางท่านพิจารณาเครื่องหมายคำและตีความหมายคำว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอย่างเคร่งครัด ในขณะที่บางท่านตีความค่อนข้างยืดหยุ่น ไม่ตีความจนกว้างเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกตินี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าบางท่านอาจพิจารณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยการแยกพิจารณาออกเป็นรายพยางค์ หรือรายคำเพื่อพิจารณาว่ามีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ ในขณะที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกท่าน

หนึ่งวินิจฉัยโดยภาพรวมของคำสมดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นคำๆเดียว และไม่ปรากฏความหมาย หรือคำแปลในพจนานุกรมแต่อย่างใด ไม่อาจถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า โดยได้ พิจารณาว่าเป็นคำประดิษฐ์ และมีคำสังรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้บ้าง นอกจากนี้ การใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็มีความแตกต่างกันเนื่องจากการใช้ดุลพินิจของแต่ละคนในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำ ซึ่งทำให้บางครั้งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำสังปฏิเสชของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอต่อไป เช่น ตัวอย่างคำวินิจฉัยดังต่อไปนี้³²

คำวินิจฉัยที่ 101/2526 เครื่องหมาย คำว่า “Fuji” มิใช่ชื่อภูเขาไฟในประเทศญี่ปุ่น จึงมิใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ คำ ๆ นี้ ไม่มีความหมาย หรือคำแปล นับว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 210/2526 เครื่องหมาย คำว่า ไทแลน แม้จะมีเสียงเรียกขานเหมือนกับคำว่า “Thailand” ซึ่งเป็นชื่อประเทศไทยก็ตาม แต่เครื่องหมายคำนี้เป็นคำภาษาไทยและเป็นคนละคำกับชื่อที่ใช้เรียกประเทศไทยในภาษาไทย ซึ่งเรียกขานว่าประเทศไทย เครื่องหมายคำว่าไทแลน จึงมิใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ ประกอบกับ คำว่า ไทแลน เป็นเครื่องหมายคำ ๆ เดียวที่ไม่มีมีความหมาย หรือคำแปล จึงนับว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 113/2529 เครื่องหมาย คำว่า “Fabricare” และคำว่า ฟาบรีแคร์ แม้จะมีสำเนียงเรียกขานเหมือน คำว่า FABRIC และ CARE ซึ่งแปลรวมกันได้ว่า ดูแลรักษาเนื้อผ้า มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่คำดังกล่าวเป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีมีความหมายหรือคำแปล ส่วนคำว่า ฟาบรีแคร์ ก็เป็นคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงอ่านของ คำว่า “Rabricare” จึงนับว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 12/2527 คำว่า “Capill” ใช้สำหรับสินค้าประเภท แคลปซูลเปล่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่า มาจากคำว่า “Cap” ที่แปลว่า ปกคลุม ยอดหมวกเก็บ กับคำว่า PILL แปลว่ายาเม็ดชนิดกลม ซึ่งมีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า เครื่องหมายคำดังกล่าวเป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีมีความหมายหรือคำแปล จึงนับว่าเป็นคำประดิษฐ์

จากคำวินิจฉัยเครื่องหมายการค้าข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในบางครั้งการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าบางคณะกลับมิได้ถือตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด คำบางคำที่หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นอย่างเคร่งครัดแล้ว คำนั้นไม่น่าจะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ เช่น คำวินิจฉัยที่ 101/2526 หรือ คำวินิจฉัยที่ 210/2526 เป็นต้น นอกจากนี้แม้คณะกรรมการเครื่องหมาย

³² ชัชชัย ศุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 36-38.

การคำจะมีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายคำใดขาดลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังสามารถฟ้องร้องต่อศาลให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ หากปรากฏว่าคำวินิจฉัย นั้นมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ศาลจึงมีอำนาจพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ตามกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจของศาลอีกชั้นหนึ่ง ดังเช่น กรณี คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ทป. 96/2547 ซึ่งเครื่องหมายการค้า คำว่า “Laserjet” ถูกนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งปฏิเสธการจดทะเบียน โดยอ้างว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงจดทะเบียนได้ เนื่องจากได้แยกพิจารณาคำว่า “Laser” กับ “jet” ต่างหากจากกันซึ่งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งจริงอยู่ว่า คำว่า “Laser” อาจหมายถึงแสงเลเซอร์ (ความหมายตาม Webster ‘s New Collegiate Dictionary) หรืออาจหมายถึงคลื่นแสงซึ่งขยายกำลังแต่ถูกส่งออกมาเป็นลำแสงที่แคบ (ความหมายตามศัพท์คอมพิวเตอร์ของศาสตราจารย์ ทักษิณา สวานานนท์) ซึ่งอาจสื่อได้ถึงความคมชัด และคำว่า “jet” นั้นแปลว่า เครื่องบินเจ็ท เครื่องยนต์เจ็ท ซึ่งอาจสื่อได้ถึงความเร็วก็ตาม ทั้งนี้โดยทั่วไปหากขอจดทะเบียนเฉพาะ คำว่า “Laser” หรือ “jet” แล้วย่อมเล็งถึงความคมชัด หรือ ความเร็ว แต่หากนำมารวมกันเป็น “Laserjet” แล้ว น่าจะต้องถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่จากทางปฏิบัติที่ผ่านมา นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากมีดุลพินิจเห็นว่า คำว่า “Laserjet” หมายถึง “ของเหลวที่พุ่งออกมา” อันเป็นการเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่พุ่งออกมา ทั้งๆ ที่คำๆ นี้มิได้มีปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับใด เนื่องจากเครื่องหมายการค้า คำว่า “Laserjet” ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 8 ตัว ไม่แบ่งวรรคตอนเรียกขานว่า “เลเซอร์เจ็ท” เป็นคำไม่มีความหมายเนื่องจากการนำเอาคำมาใช้กับสินค้าในลักษณะโดยอำเภอใจ (Arbitrary) หรือโดยจินตนาการ (Fancifully) เป็นการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ และอย่างไม่มีแบบแผน (Unusual Combination) จึงน่าจะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่เกี่ยวพันกับประเภท ชนิดหรือคุณสมบัติ คุณลักษณะของสินค้าแต่ประการใด ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “Laserjet” ต่อไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแต่ละท่านใช้ดุลพินิจแตกต่างกันในการวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าใดมีคุณสมบัติที่จะสามารถจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ไม่ว่าจะในประเด็นว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือในประเด็นว่าเครื่องหมายการค้าอันมีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ

หรือไม่ เป็นปัญหาอย่างมากเนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการออกระเบียบกฎเกณฑ์ในการพิจารณาต่างๆ เพื่อให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน โดยปล่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าใด ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ก็จะทำให้เครื่องหมายการค้าที่ทั้งที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ แต่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าไปอย่างน่าเสียดาย

บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 บทสรุป

การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายคำ โดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น มีการบัญญัติลักษณะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่ไม่มีความชัดเจนโดยเป็นการบัญญัติไว้เพียงกว้างๆ ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ระบุนิยามความหมายไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าคำที่มีลักษณะใดบ้างจึงจะถือว่าถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือ เครื่องหมายคำใดบ้างที่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น อีกทั้งไม่มีแนวทางหรือคู่มือแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยในการที่จะรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ว่าควรมีวิธีพิจารณาเครื่องหมายคำ โดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมอย่างไร อันมีผลต่อการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำ ซึ่งผู้มีอำนาจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องคำนึงถึงแนวทางหรือวิธีการพิจารณาที่สอดคล้องกับหลักหรือวิธีการพิจารณาที่เป็นสากลด้วย

จากการศึกษาแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายคำ โดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมในต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบชีวิตลอร์ เช่น เดนมาร์ก ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย และกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอร์ เช่น สหภาพยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกาปรากฏว่า แนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายคำ โดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ เหล่านี้มีหลักเกณฑ์ที่เหมือนกันคือเครื่องหมายคำที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ต้องเป็นคำหรือเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งการพิจารณาอาจมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่มีวิธีการพิจารณาเป็นไปในแนวเดียวกันทั้งหมด คือหลักการที่เรียกว่าการพิจารณาเครื่องหมายทั้งคำโดยไม่แยกพิจารณาออกเป็นรายคำ (Anti-dissection Rule) โดยจะไม่แยกคำแต่ละคำออกมาแล้วให้ความหมายหรือทำการแปลเพื่อที่จะดูว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ มีประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอร์ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของกฎหมายเครื่องหมายการค้า เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา นอกจากจะใช้วิธีการพิจารณาเครื่องหมายคำ โดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมที่ไม่แยกคำออกมาพิจารณาเป็นคำๆ แล้วประเทศเหล่านี้ยังมีหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงลักษณะของเครื่องหมายคำที่สามารถจดทะเบียนได้โดยได้มีการวางหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ใช้เป็นแนวทางการพิจารณาต่อๆ มา เช่น ศาลอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ใน

เรื่อง “คำประดิษฐ์” ไว้ คือคำประดิษฐ์จะต้องไม่เพียงแต่ไม่ปรากฏอยู่ในภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นหากแต่ต้องไม่ปรากฏความหมายที่เห็นได้ชัดในความเข้าใจของชาวอังกฤษทั่วไปด้วยและการเปลี่ยนแปลงคำเพียงเล็กน้อยย่อมไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์และหลักเกณฑ์กรณีคำหรือข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งศาลอังกฤษเห็นว่านอกจากคำประดิษฐ์จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แล้ว หากเป็นคำอื่นที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วย่อมถือว่ามีความสามารถในการแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่นได้ซึ่งหมายถึงลักษณะบ่งเฉพาะนั่นเอง โดยหากเพียงแต่เป็นคำที่ชวนให้คิดหรือเพียงแค่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยอ้อมแล้วย่อมทำให้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้อยู่ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักเกณฑ์เรื่องระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ศาลสหรัฐอเมริกาได้แบ่งไว้เป็น 4 ระดับ¹ โดยเรียงจากเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมากที่สุด และได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าไปสู่เครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจนไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย ดังนี้²

- 1) เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) และเครื่องหมายคำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปล (Fanciful Mark)
- 2) เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark)
- 3) เครื่องหมายคำที่พรรณาสินค้า (Descriptive Mark)
- 4) เครื่องหมายคำสามัญ (Generic Mark)

หลักเกณฑ์ในกรณีคำประดิษฐ์ กรณีคำหรือข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและกรณีระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Spectrum of Distinctiveness) จึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการตีความกฎหมายเครื่องหมายการค้าตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

สำหรับประเทศไทย การพิจารณาว่าเครื่องหมายคำใดจะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่นั้นก็มิใช่หลักการสำคัญอยู่ว่าต้องเป็นคำหรือเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเช่นเดียวกับหลักการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ยังมีอุปสรรคจากเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ และความไม่ชัดเจนของกฎหมาย เนื่องจากว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้นิยาม คำว่า “เล็งโดยตรง” หรือ “คำประดิษฐ์” ไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ผลิตบางรายจึงใช้คำที่ไม่เพียงแนะนำสินค้า แต่ถึงกับพรรณาดัชนีสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ในทันทีว่า เครื่องหมายการค้าใช้นั้นใช้กับสินค้าประเภทใดเพราะผู้ผลิตต้องการที่จะทำให้ผู้บริโภคสินค้าเกิด

¹ วัต ดิงสมิตร ข เล่มเดิม. หน้า 11.

² แหล่งเดิม. หน้า 12-13.

ความคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้า³ โดยเร็วและสามารถทำให้ผู้บริโภคสามารถรู้ได้เลยว่า เครื่องหมายการค้า³ นั้นเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทใด³ หรือในบางครั้งมีการนำเอาคำที่มีความหมาย เด็งถึงลักษณะคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงมากกว่าสองคำมารวมกันหรือมารวมกันแล้วดัดแปลงคำ นั้นเพียงเล็กน้อยมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นคำประดิษฐ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อผู้ผลิตนำเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังกล่าวไปขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็จะได้รับ การปฏิเสธจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าทันทีว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยให้เหตุผลว่าเป็นคำที่เด็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงบ้าง หรือไม่ถือว่าเป็น คำประดิษฐ์บ้าง นอกจากนี้ยังไม่มีการหรือแนวทางการพิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะ เครื่องหมายคำผสมที่ชัดเจน โดยทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมาย การค้ายังมีการพิจารณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยวิธีแยกคำออกเป็นคำๆแล้วพิจารณาเรื่องลักษณะ บ่งเฉพาะ ทั้งนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ชัดเจน และกว้างเกินไป โดย ปล่อยให้เป็นการอำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะใช้ดุลพินิจเพียงลำพัง จริงอยู่ว่าการ บัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนครอบคลุมทุกอย่างนั้นทำได้ยาก อีกทั้งจำเป็นต้องบัญญัติให้กว้างและ ยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ มองข้ามไม่ได้ สมควรต้องมีการหาทางแก้ไขความไม่ชัดเจนของกฎหมายและวิธีการพิจารณาต่อไป

6.2 ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในปัจจุบันนั้นบัญญัติไว้ไม่ชัดเจน โดยให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถและรอบคอบอย่างยิ่งเนื่องจากกระบวนวิธีของบุคคลหลายฝ่าย ในทางปฏิบัติในการ พิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าหรือคำผสมในประเทศไทยนั้นต้องพิจารณาไปตาม ข้อเท็จจริงในแต่ละคดีไม่มีหลักเกณฑ์ทั่วไปเป็นแนวทางในการวินิจฉัย การตีความกฎหมายของ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์และเหตุผลรวมทั้งเจตนารมณ์ของ กฎหมาย ปัญหาที่สำคัญควรแก่การวินิจฉัยคือ เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงใดในการ รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า³ นั้นเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจากลักษณะบ่งเฉพาะเป็นลักษณะที่ สำคัญที่สุดในการทำหน้าที่บ่งชี้ความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการต่างราย เครื่องหมาย คำจึงต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขอรับความ

³ Richard Stim. Op.cit. p. 25.

คุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วย่อมไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะสินค้าว่าเป็นสินค้าของผู้ผลิตรายใดได้⁴

การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมในประเทศไทยนั้นควรมีแนวทางการพิจารณาหรือหลักเกณฑ์ที่ไปในแนวเดียวกันหรือสอดคล้องกับแนวทางที่เป็นสากลมากขึ้น ดังนั้นการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศที่เป็นแม่แบบของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่นั้นย่อมมีประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องความมีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งจากการศึกษาสามารถประมวลเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นกับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสม เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการพิจารณาของผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้ดังต่อไปนี้

1) นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกที่เป็นผู้พิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะที่จะรับจดทะเบียนได้หรือไม่ จึงต้องมีแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางที่เป็นสากล เนื่องจากการยากที่จะพิจารณาว่าคำใดเป็นคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเป็นคำที่จะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่นั้น เนื่องจากกฎหมายมิได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ตายตัวจึงเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณา ซึ่งการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเรื่องคำประดิษฐ์นั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีแนวทางเช่นเดียวกับคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในเรื่องความหมาย โดยให้ความหมายว่า คำประดิษฐ์เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล สำหรับการพิจารณาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาต่อไปอีกว่าคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลนั้น เมื่ออ่านออกเสียงแล้วมีเสียงเหมือนกับคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ นอกจากนี้เครื่องหมายคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงที่มีการประดิษฐ์ลวดลายเป็นพิเศษก็ไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ นอกจากนี้คำที่จงใจสะกดผิดจากไปจากคำที่เขียนถูกต้องไม่ว่าจะตัดตัวสะกดหรือเพิ่มตัวสะกดตัวใดตัวหนึ่ง แต่ยังคงอ่านออกเสียงพ้องกันถ้าคำที่เขียนถูกต้องมีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์เช่นเดียวกัน ซึ่งเห็นว่าเป็นการพิจารณาหรือตีความแคบเกินไปจึงควรที่จะพิจารณาต่อไปอีกว่าเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่และมีความหมายที่เห็นได้ชัดในความ

⁴ Stephen Elias. Op.cit. p. 363.

เข้าใจของบุคคลที่ใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษนั้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้คำประดิษฐ์จะหมายถึงคำที่แปลไม่ได้หรือไม่มีความหมายนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องคำนึงด้วยว่าไม่ได้หมายความว่าคำประดิษฐ์นั้นจะไม่มีรากศัพท์มาจากคำที่มีความหมายเสียเลย ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ศาลอังกฤษยอมรับว่าคำที่มีความหมายสองคำหรือกว่านั้นขึ้นไปนำมารวมกันแล้วได้เป็นคำใหม่ที่แปลไม่ได้หรือไม่มีความหมายถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

สำหรับในประเด็นคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงก็เช่นเดียวกัน การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าว เป็นการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคน เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้วางหลักเกณฑ์ที่แน่นอนไว้ แต่เป็นการให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการได้ ดังนั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงควรมีแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมที่กำหนดไว้ชัดเจนเช่น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาเครื่องหมายคำผสมรวมกันทั้งหมดโดยไม่มีการแยกคำออกเป็นคำๆ แล้วพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ หรือหากคำผสมนั้นไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือเพียงแค่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยอ้อมเท่านั้น หรือเพียงแต่เป็นคำที่ชวนให้คิด (Merely Suggestive Word) นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมต้องถือว่าเป็นคำหรือเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว

2) ปัญหาการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ การนำเอาคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะที่คุณสมบัติของสินค้าโดยตรงมากกว่าสองคำขึ้นไปมารวมกันเป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวแล้วยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นคำประดิษฐ์ตามมาตรา 7 วรรค 2 (3) คำในลักษณะนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) โดยคำเหล่านี้เมื่อค้นหาความหมายจากพจนานุกรม ไม่พบความหมายหรือคำแปลซึ่งตรงกับความหมายที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วางแนวทางในการพิจารณาลักษณะของคำประดิษฐ์ไว้ หลักในเรื่องการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกตินี้ก็ได้รับการยอมรับอยู่ในหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ เช่น อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกัน สำหรับประเทศไทย จากแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) โดยการแยกพิจารณา

เครื่องหมายการค้าที่ออกเป็นรายพยางค์ หรือรายคำ ซึ่งหากว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดุลพินิจเห็นว่าคำที่นำมารวมกันมีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแล้วก็จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้เหตุผลว่ามีใช้คำประดิษฐ์ แต่เป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งไม่เป็นการถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า การพิจารณาความบังเอิญของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายคำผสมต้องพิจารณาโดยภาพรวม มิใช่แยกพิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ รายพยางค์ การนำเอาคำที่แม้จะเป็นคำสามัญหรือมีในพจนานุกรมมาผสมคำในลักษณะที่เรียกว่า “Unusual Combination” ต้องถือว่าเป็นการคิดประดิษฐ์คำโดยอำเภอใจ (Arbitrarily) ถือว่ามีลักษณะบังเอิญตามมาตรา 7 (2) และ (3) จึงต้องถือว่าเป็นลักษณะบังเอิญ แม้คำที่นำมารวมกันนั้นเมื่อแยกกันแล้วจะมีลักษณะที่ถึงถึงคุณสมบัติของสินค้า (Descriptive) ก็ตาม

3) การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบังเอิญตามมาตรา 7 (2) (3) ในกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และกรณีของคำประดิษฐ์นั้นเป็นการยากเนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ระบุนิยามความหมายไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าคำที่มีลักษณะใดบ้างจึงจะถือว่าถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือคำใดบ้างที่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ การที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างกว้างๆ เช่นนี้ไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาการมีลักษณะบังเอิญดังกล่าว ทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องตีความกฎหมายเอาเอง และวางหลักเกณฑ์ไว้ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและไม่เป็นธรรม ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้มีความชัดเจนมากขึ้น อธิบายหรือให้ความหมายคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และคำประดิษฐ์ให้ชัดเจนเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว โดยเสนอให้มีการแก้ไขดังนี้

มาตรา 7 “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบังเอิญ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลักษณะบังเอิญ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(2) คำ หรือ ข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำประดิษฐ์ขึ้น

(4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

(5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามีแล้ว

(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงตาม (2) ได้แก่คำที่ไม่ได้บ่งบอกถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจนถึงขนาดทำให้ผู้ซื้อทราบรายละเอียดของสินค้านั้นว่าเป็นอะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรหรือบ่งบอกให้รู้ถึงชนิดของสินค้านั้นอย่างชัดเจน และโดยทันที

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คำที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่คำหรือกลุ่มคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลปรากฏอยู่ไม่ว่าในที่ใดๆ อย่างสิ้นเชิง อนึ่งหากเป็นการประสมคำให้พิจารณาเป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวว่ามีความหมายหรือคำแปลหรือไม่

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ”

4) การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายค่านั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรที่จะต้องศึกษาและพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์เรื่องระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ศาลสหรัฐอเมริกาได้แบ่งไว้เรียกว่า Spectrum of Distinctiveness คือ

(1) เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) และเครื่องหมายคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล (Fanciful Mark)

(2) เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark)

(3) เครื่องหมายคำที่พรรณาสินค้า (Descriptive Mark)

(4) เครื่องหมายคำสามัญ (Generic Mark)

จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าซึ่งรวมถึงเครื่องหมายคำด้วย มีบทบัญญัติที่ใกล้เคียงกับเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังจะเห็นได้จาก The Lanham Act มาตรา 1052 (e), (f)

“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—

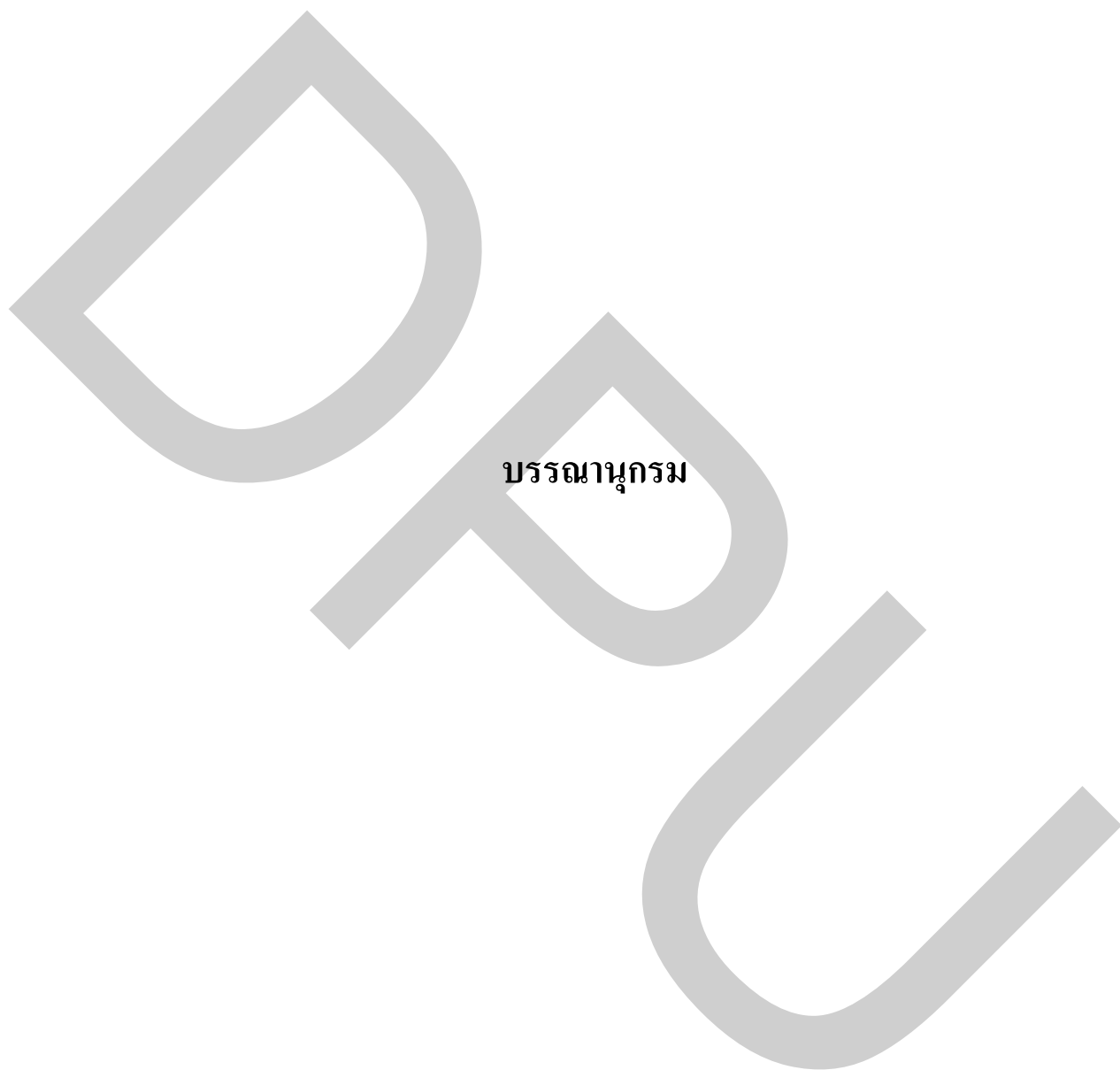
(a) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them...

(b) Nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods commerce...”

ผู้เขียนจึงขอเสนอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า วางหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะ โดยการศึกษาจากหลัก Spectrum of Distinctiveness ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักการพิจารณาเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 (2) (3) ในกรณีเครื่องหมายคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และกรณีของคำประดิษฐ์นั้นให้มีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากย่อมเป็นการปฏิเสธไม่ได้ว่าการบัญญัติกฎหมายเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะให้ชัดเจนนั้นย่อมเป็นไปได้ยาก การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังคงต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า การศึกษาเรื่องระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าข้างต้นนี้ นับว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยต่อไป

5) ผู้เขียนเสนอให้มีการแก้ปัญหาคำใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ หรือคำผสมที่ไม่มีลักษณะถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือเพียงแค่เป็นคำที่ชวนให้คิดของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จากแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) หรือคำผสมที่ไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง (A word of words having no direct reference to the character or quality of the goods) หรือคำที่เพียงแค่เป็นคำที่ชวนให้คิด (Merely Suggestive Word) โดยการแยกพิจารณาเครื่องหมายคำผสมนั้นออกเป็นรายพยางค์ ซึ่งหากว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดุลพินิจเห็นว่าคำที่มารวมกันมีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแล้วก็จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น โดยให้เหตุผลว่ามีใช้คำประดิษฐ์ แต่เป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งไม่เป็นการถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ผู้เขียนจึงเสนอว่าควรมีการกำหนดแนวทางการรับจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ โดยเฉพาะในกรณีการพิจารณาความบังเอิญของเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ คำผสมที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือเพียงแค่เป็นคำที่ชวนให้คิด ต้องพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมด มิใช่แยกพิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ uly พยางค์ การนำเอาคำที่แม้จะเป็นคำสามัญหรือมีในพจนานุกรมมาผสมคำในลักษณะที่เรียกว่า “Unusual Combination” ต้องถือว่าเป็นการคิดประดิษฐ์คำโดยอำเภอใจ (Arbitrarily) จึงต้องถือว่ามิลักษณะบังเอิญตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) แม้คำที่นำมารวมกันนั้นเมื่อแยกกันแล้วจึงมีลักษณะที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า (Descriptive) ก็ตาม นอกจากนี้ควรต้องกำหนดความหมายของคำว่า “เล็งโดยตรง” ให้ชัดเจนโดยใช้ถ้อยคำให้สอดคล้องกับคำพิพากษาฎีกาที่ 11044/2551 โดยอาจออกเป็นระเบียบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เป็นคู่มือตรวจสอบ (Examination Guideline) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และเป็นแนวทางให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นคำผสมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนอย่างเต็มที่ตามกฎหมายต่อไป



บรรณานุกรม

ภาษาไทย

หนังสือ

- รัชชชัย สุภผลศิริ. (2536). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- วิศ ดิงสมิตร. (2545). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- _____. (2543). เครื่องหมายการค้า: ด้วบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราคำพิพากษาศาลฎีกา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

บทความ

- ขรรยง พวงราช. (2541, มีนาคม). “ทรัพย์สินทางปัญญา ความหมาย ขอบเขต ความเป็นมา และความสำคัญ.” **บทบัณฑิต, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1.**
- สุรเดช พหลภาคย์. (2535, มีนาคม). “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ความเป็นมา และข้อน่าสนใจบางประการ.” **วารสารกฎหมาย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1,**
- รัชชชัย สุภผลศิริ. (2528, ธันวาคม). “ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า.” **วารสารกฎหมาย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2.**
- ลุดวิก เบาว์เมอร์. (2534, กันยายน). **กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ.** แปลโดย วิชัย อริยะนันทกะ. **บทบัณฑิต, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1.** (แปลโดย วิชัย อริยะนันทกะ).
- สมศักดิ์ พณิชยกุล. (2543, มกราคม). “คิดเครื่องหมายการค้าอย่างไรจึงจะจดทะเบียนได้.” **จุลสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 5.**

วิทยานิพนธ์

- วรนุช เชียงพุดชา. (2535). การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- เสาวลักษณ์ จุลพงศธร. (2530). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล. (2548). ข้อพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าที่มี
ลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
- อุไรวรรณ เगरุ่งเรือง. (2532). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จด
ทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เอกสารอื่นๆ

- นฤมล เทพสุนทรล. (2545). เอกสารวิชาการเรื่องการตรวจสอบเบื้องต้นของเครื่องหมายการค้า.
กรุงเทพฯ: สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
- นิตยา แพทยา. (2545, ธันวาคม). เอกสารทางวิชาการเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ
บ่งเฉพาะ. กรุงเทพฯ: สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2551). การอ่านแปลเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายคำ. สืบค้นเมื่อ
17 กรกฎาคม 2552, จาก

http://www.dip.moc.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id.

ภาษาต่างประเทศ

BOOKS

- Arthur R. Miller and Michael H. Davis. (1990). **Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell** (2nd edition). United States: West Publishing Co.
- David Bainbridge. (1999). **Intellectual Property** (fourth edition). Great Britain: Clays.
- David C. Hilliard, Joseph Nye Welchll and Uli Widmaier. (2002). **Trademarks and Unfair Competition** (5th edition). Newark, NJ: LexisNexis.
- Frank H. Foster and Robert L. Shook. (1993). **Patent, Copyrights, and Trademarks** (2nd edition). New York: John Wiley & Sons, Inc.
- J.THOMAS MC CARTHY. (1972, September). **Trademarks and Unfair Competition** (Volume 1). Rochester, New York: Lawyer Co-operative Pub. Co..
- Richard Stim. (2000). **Trademark Law**. New York: West Legal Studies.
- Robin Jacop and others. (2004). **A Guidebook to Intellectual Property** (5th edition). London: Sweet & Maxwell.
- Stephen Elias. (1999). **Patent, Copyright & Trademark** (3rd edition). United State: Bertelsmann Industrial Services, Inc.
- T.A. Blanco White. (1966). **Kerly's Law of Trade Marks and Trade names**. London: Sweet & Maxwell..

OTHER DOCUMENTS

- Joanna, Dr. (2008). "Seddon CEO of Millward Brown Optinor." **Brandz: Top100 Most Powerful**. p. 45-49.

ELECTRONIC SOURCES

- Daniel A. Tysver (Beck & Tysver). (1996-2010). Welcome to Bitlaw. Retrieved June 2009, from <http://www.bitlaw.com/source/15usc/Accessed>
- United States Patent and Trademark Office. (2009) Trade Mark of United States. from <http://www.uspto.gov>.
- Cornell University, Law School. (2010). Lanham Act, 15 U.S.C. section 1051. from http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/usc_sec_15_00001052----000-.html
- Kellogg Co. v. (1938). **National Biscuit Co., 305 U.S. 111.** from <http://openjurist.org/305/us/111/kellogg-co-v-national-biscuit-co>.
- Filipino Yellow Pages, Inc. v. Asian Journal Publications, Inc., (1988). F.3d 1143. From <http://openjurist.org/198/f3d/1143/filipino-yellow-pages-inc-v-asian-journal-publications-inc-roger-lagmay-oriel>.
- Surgicenters of America, Inc. v. Medical Dental Surgeries Co., (9th Cir. 1979) **601 F.2d 1011**, (Fed. Cir). from <http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/601/601.F2d.1011.77-2490.html>
- In re Entenmann's Inc., 15 USPQ2d 1750, 1751. (TTAB 1990), aff'd unpublished, 928 F.2d 411 (1991), from http://ipmall.info/hosted_resources/TTAB_Decisions/TTAB_Appeal_712062.asp
- In re Colonial Stores Inc., 394 F. 2d 549, 157 USPQ 382 (C.C.P.A. 1968) from <http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/394/394.F2d.549.7925.html>.
- United States Patent and Trademark Office. (2010, June). The Trade Mark Examination Guideline, Volume 5 Section 1207.01, from <http://tess.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm>.
- Intellectual Property Office of Singapore. (2009). Trade Mark Act of Singapore. from <http://www.ipos.gov.sg/NR/ronlyres/138E6C9D-983E-4D81-8BC6-7F0848DC9/CE1/1785/TradeMarksAct.pdf>.
- Intellectual Property Corporation Of Malaysia. (2009). Trade Mark Act of Malaysia. From <http://www.ipos.gov.sg/NR/ronlyres/C072BF13-7668-4D23-9E41-DFADF0B8B84F/163/Chapter4 DescriptiveTradeMarks.pdf>.

Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Intellectual Property Corporation Of Malaysia. (2009).

Trade Mark Act of Malaysia.

from http://www.mipc.gov.my/act/TRADE_MARKact.pdf.

Intellectual Property Corporation Of Malaysia. (2009). Trade Mark Act of Malaysia.

from <http://www.mipc.gov.my/media/acts/tmlawmanual.pdf>.

China Patent Trademark Office. (2009). Trademark of China.

from <http://www.chinatradeoffice.com/about/lawsl.jsp>

Intellectual Property India. (2009). Trade Mark of India.

from http://ipindia.nic.in/tmr_new/tmr_act_rules/TMRAct_New.pdf.

Commonwealth of Australia Law, Incorporating the Federal Register of Legislative Instrument.

Trade Mark of Australia. (2009).

from <http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation.nsf/>

IpAustralia. (2009). Trade Marks Act 1995 Decision of a delegate of the registrar of Trade Marks with reasons. from

<http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarks/hearings/1059661.pdf>.

World Intellectual Property Organization (2009). Denmark: Marks, Act, 06/06/1991, No. 341.

from http://www.wipo.int/clea/en/text_pdf.jsp?lang=EN&id=1119.

Novagraaf France SA. (2009). Intellectual Property of Novagraaf France SA.

from http://www.novagraaf.com/files/com/NOV_Caseletter5_E.pdf.

United States Patent and Trademark Office. (2009). United States Patent and Trademark Office (USPTO) Glossary. from <http://www.uspto.gov/main/glossary/index.html>

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – นามสกุล

ศรีลา ทองกลาง

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีการศึกษา 2525

ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 1
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

พ.ศ. 2532

ประกาศนียบัตร “Intellectual Property Law under
szTRIPS and Enforcement under the Intellectual
Property and International Trade Court” ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ. 2541

ประกาศนียบัตร “Practices and Advance Technique in
International Business and Intellectual Property”

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง พ.ศ. 2543

ตำแหน่งและสถานที่ทำงานปัจจุบัน

Partner & Chief Intellectual Property Litigator

บริษัทดิลลิที แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาคารสุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม

3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

10120